

GUSTAVO GONÇALVES FERRER

**ANÁLISE DA EXAUSTÃO DE DIREITOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL APLICADA A BENS
DIGITAIS: ESTUDO DA LEGISLAÇÃO E DE
PRECEDENTES DA UNIÃO EUROPEIA, DOS ESTADOS
UNIDOS E DO BRASIL**

Dissertação de Mestrado

Orientador: Prof. Dr. Balmes Vega Garcia

FACULDADE DE DIREITO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
SÃO PAULO - SP

2021

GUSTAVO GONÇALVES FERRER

**ANÁLISE DA EXAUSTÃO DE DIREITOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL APLICADA A BENS
DIGITAIS: ESTUDO DA LEGISLAÇÃO E DE
PRECEDENTES DA UNIÃO EUROPEIA, DOS ESTADOS
UNIDOS E DO BRASIL**

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito, na área de concentração Direito Comercial, sob orientação do Prof. Dr. Balmes Vega Garcia.

FACULDADE DE DIREITO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

SÃO PAULO - SP

2021

FOLHA DE AVALIAÇÃO

FERRER, Gustavo Gonçalves. *Análise da Exaustão de Direitos de Propriedade Intelectual Aplicada a Bens Digitais*: Estudo da Legislação e de Precedentes da União Europeia, dos Estados Unidos e do Brasil. 2021. 192f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito, na área de concentração Direito Comercial, sob orientação do Prof. Dr. Balmes Vega Garcia.

Banca Examinadora:

Orientador: Prof. Dr. Balmes Vega Garcia

Examinador(a):

Instituição:

Julgamento:

Examinador(a):

Instituição:

Julgamento:

Examinador(a):

Instituição:

Julgamento:

RESUMO

FERRER, Gustavo Gonçalves. *Análise da Exaustão de Direitos de Propriedade Intelectual Aplicada a Bens Digitais*: Estudo da Legislação e de Precedentes da União Europeia, dos Estados Unidos e do Brasil. 2021. 192f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

A exaustão de direitos de propriedade intelectual é uma limitação que equilibra a livre circulação de bens em mercados modernos e as legítimas expectativas do titular de direitos na exploração econômica de bens protegidos. O princípio da exaustão (ou *first sale doctrine*) impõe limites aos direitos exclusivos de um titular de propriedade intelectual sobre os produtos que já foram postos em circulação, ao não permitir que tal titular impeça a prática de determinados atos pelo adquirente de tal produto, como a revenda em mercados secundários. O presente trabalho tem como objetivos examinar se o princípio da exaustão deve ser aplicado para bens digitais distribuídos via *download* da mesma forma como se aplica para bens físicos, e explorar as diferenças entre bens físicos e bens digitais que tornam inadequada a aplicação do princípio de forma similar para as duas situações. Ao longo deste estudo, são exploradas as legislações dos Estados Unidos, da União Europeia e do Brasil sobre os institutos da propriedade intelectual e suas limitações, bem como os precedentes relevantes, sobretudo das duas primeiras jurisdições, para que se consiga entender como o tema tem sido decidido no exterior e analisar se os precedentes e regras do direito comparado também podem ser aplicados ao ordenamento brasileiro.

Palavras-chave: propriedade intelectual; exaustão de direitos; *first sale doctrine*; bens digitais; mercado secundário.

ABSTRACT

FERRER, Gustavo Gonçalves. *Analysis of the Exhaustion of Intellectual Property Rights Applied to Digital Goods: Examination of the Legislation and Precedents from the European Union, the United States and Brazil*. 2021. 192p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

The exhaustion of intellectual property rights is a limitation that balances the free movement of goods in modern markets and the legitimate expectations of the rights holder in the economic exploitation of protected goods. The exhaustion principle (or first sale doctrine) imposes limits on the exclusive rights of an intellectual property owner over products that have already been put into circulation, by not allowing such holder to prevent the practice of certain acts by the acquirer of such product, such as the resale in secondary markets. This work aims to examine whether the exhaustion principle should be applied to digital goods distributed via download in the same way as it applies to physical goods, and to explore the differences between physical goods and digital goods that would make it inadequate to apply the principle similarly for both situations. Throughout this study, the laws from the United States, from the European Union and from Brazil on intellectual property institutes and their limitations are explored, as well as the relevant precedents, especially in the first two jurisdictions, in order to understand how the subject matter has been decided abroad and analyze whether the precedents and rules of comparative law can also be applied to the Brazilian legal system.

Keywords: intellectual property; exhaustion of rights; first sale doctrine; digital goods; secondary market.

RIASSUNTO

FERRER, Gustavo Gonçalves. *Analisi dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale applicati ai beni digitali: esame della legislazione e dei precedenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e del Brasile*. 2021. 192p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

L'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale è una limitazione che bilancia la libera circolazione delle merci nei mercati moderni e le legittime aspettative del titolare dei diritti nello sfruttamento economico dei beni protetti. Il principio dell'esaurimento (o *first sale doctrine*) impone limiti ai diritti esclusivi di un titolare di proprietà intellettuale su prodotti che sono già stati messi in circolazione, non consentendo a tale titolare di impedire la pratica di determinati atti da parte dell'acquirente del prodotto, come la rivendita sui mercati secondari. Questa tesi si propone di esaminare se il principio dell'esaurimento debba essere applicato ai beni digitali distribuiti tramite *download* nello stesso modo in cui si applica ai beni fisici e ad esplorare le differenze tra beni fisici e beni digitali che rendono inadeguata l'applicazione del principio in modo simile per le due situazioni. Nel corso di questo studio vengono esplorate le leggi degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e del Brasile sugli istituti di proprietà intellettuale e i loro limiti, nonché i precedenti rilevanti, soprattutto delle prime due giurisdizioni, al fine di comprendere come il tema sia stato deciso all'estero e analizzare se i precedenti e le norme di diritto comparato possano essere applicate anche all'ordinamento giuridico brasiliano.

Parole chiave: proprietà intellettuale; esaurimento dei diritti; *first sale doctrine*; beni digitali; mercato secondario.

SUMÁRIO

| | | |
|-----------|--|------------|
| 1. | INTRODUÇÃO..... | 8 |
| 2. | DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E SEUS LIMITES..... | 14 |
| 2.1. | Patentes e Desenhos Industriais..... | 15 |
| 2.2. | Marcas..... | 19 |
| 2.3. | Direitos Autorais | 25 |
| 2.4. | Programas de Computador..... | 37 |
| 3. | EXAUSTÃO DE DIREITOS..... | 45 |
| 3.1. | Conceito de Exaustão de Direitos e a <i>First Sale Doctrine</i> | 46 |
| 3.2. | Surgimento da Doutrina da Exaustão de Direitos | 49 |
| 3.3. | Exaustão de Direitos de Patentes e Desenhos Industriais | 53 |
| 3.4. | Exaustão de Direitos Marcários..... | 58 |
| 3.5. | Exaustão de Direitos Autorais e Programas de Computador..... | 62 |
| 3.5.1. | Limitações ao direito de emprestar ou alugar..... | 68 |
| 3.5.2. | Projeto de Lei nº 2.370/2019 | 74 |
| 3.6. | Importação Paralela..... | 75 |
| 4. | DISTRIBUIÇÃO DE BENS DIGITAIS..... | 94 |
| 4.1. | Formas de Distribuição de Bens de Entretenimento (Músicas, Filmes, Livros Digitais) pela Internet..... | 94 |
| 4.2. | Formas de Distribuição de Programas de Computador pela Internet..... | 96 |
| 4.3. | Licença de Uso ou Venda..... | 97 |
| 4.4. | Mercados Secundários de Bens Digitais..... | 106 |
| 5. | EXAUSTÃO DE DIREITOS SOBRE BENS DIGITAIS..... | 109 |
| 5.1. | Aplicação das Limitações da Propriedade Intelectual..... | 110 |
| 5.2. | Cláusulas Contratuais Limitadoras | 113 |
| 5.3. | Especificidades Econômicas e Práticas sobre Bens Digitais e Mercados Secundários | 116 |
| 5.3.1. | Controle sobre a Transmissão de Bens Digitais | 118 |
| 5.3.2. | Facilidade de Criação e Circulação de Cópias..... | 120 |
| 5.3.3. | Não-Deterioração do Bem Digital | 122 |
| 5.4. | Direitos Autorais Sujeitos à Exaustão | 127 |
| 5.5. | Experiências Internacionais | 130 |

| | | |
|-------------|---|------------|
| 5.5.1. | Europa: Caso UsedSoft v. Oracle | 131 |
| 5.5.2. | Europa: Discussões Posteriores sobre Bens Digitais..... | 140 |
| 5.5.3. | Estados Unidos: Caso Capitol Records v. ReDigi..... | 142 |
| 5.5.4. | Europa: Caso Tom Kabinet..... | 149 |
| 5.6. | Precedentes em Matéria Tributária | 160 |
| 5.7. | Perspectivas para a Aplicação do Direito Brasileiro | 166 |
| 6. | EFEITOS PRÁTICOS DA DISCUSSÃO NO MERCADO..... | 171 |
| 6.1. | Medidas Práticas para Viabilizar a Revenda de Bens Digitais..... | 171 |
| 6.2. | Medidas Práticas para Afastar a Revenda de Bens Digitais..... | 176 |
| 7. | CONCLUSÕES..... | 182 |
| 8. | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... | 184 |
| 8.1. | Doutrina | 184 |
| 8.2. | Jurisprudência..... | 190 |
| 8.3. | Legislação..... | 193 |

1. INTRODUÇÃO

Com o grande aumento da acessibilidade a computadores e à Internet, bem como com a evolução das tecnologias que permitem transmissão de dados com velocidade que até poucos anos atrás era considerada como inimaginável, cada vez mais se consome conteúdo digital, como música, filmes, livros digitais (“*ebooks*”), audiolivros, e se utilizam programas de computadores para as mais diversas finalidades.¹

O aumento da velocidade de conexão à Internet em nível global ocasionou a popularização do acesso a tais conteúdos digitais, seja por meio de distribuição eletrônica via *download* ou, mais recentemente, via *streaming*, permitindo o acesso sob demanda a diversos tipos de conteúdo e programas. Mesmo com o aumento da popularidade do *streaming*, ainda é muito comum se fazer o *download* de bens digitais como músicas, filmes, *ebooks* e programas de computador em geral para que o consumidor possa utilizar ou usufruir de tais produtos.

Ainda em 2018, foi divulgado um estudo referente a ao ano de 2017 que indicou que “[*m*]etade da população brasileira ouve músicas e assiste a vídeos pela internet”.² Tal estudo, TIC Domicílios 2017, organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), mostrou que 71% do total de usuários da Internet consumiu vídeos, programas, filmes, séries ou música pela Internet, e que 42% fez *download* de músicas, 23% fez *download* de filmes e 14% fez *download* de séries.³

Além disso, todos ou praticamente todos os usuários de computador, *smartphone* e *tablet* já fizeram o *download* de programas de computador (ou *software*) ou utilizam programas baixados da Internet. Um exemplo bastante popular é o pacote Microsoft Office, que inclui programas voltados à produtividade como o editor de texto Word, o editor de planilhas Excel, o Power Point entre outros.

Isso revela que uma parcela substancial da população brasileira com acesso à Internet possui conteúdo baixado em seus computadores, *smartphones*, *tablets* ou outros dispositivos. Tal conteúdo é classificado neste trabalho como bens digitais e constitui o

¹ Para fins deste trabalho, o conceito de “bens digitais” abrange tanto os conteúdos digitais (que não possuem suporte físico) e programas de computador. O foco dos precedentes citados e de toda a análise jurídica são os bens digitais que são disponibilizados diretamente via *download* por meio da Internet, sem que haja qualquer tipo de suporte físico envolvido na transação, como CDs, DVDs, pendrive ou drives externos.

² VALENTE, 2018.

³ CGI.BR, 2018.

objeto do presente estudo, que objetiva explorar se as legislações europeia, norte-americana e brasileira permitiriam a possibilidade de o usuário que adquire tal conteúdo poder exercer o direito de, por exemplo, revendê-lo livremente.

Nos últimos anos, surgiram empresas com modelos de negócio arrojados que possibilitavam a usuários comercializarem bens digitais adquiridos legalmente. Alguns exemplos dessas empresas são: a alemã UsedSoft, que permite a indivíduos revenderem licenças de *software*; a ReDigi, norte-americana que permitia no início a revenda de músicas adquiridas pelo iTunes (programa de *download* e reprodução de músicas da Apple) e, posteriormente, anunciou que pretendia expandir o seu modelo para outros bens, como filmes e livros digitais; e a Tom Kabinet, que permitia a revenda ou revendia diretamente livros digitais (*ebooks*) a seus clientes.

Esses novos modelos de negócio contrastavam com os interesses de empresas desenvolvedoras e comercializadoras de tais bens digitais, como Oracle, SAP e Microsoft, e com outros agentes do mercado de bens de entretenimento, como produtoras musicais, gravadoras, editoras e vendedoras de *ebooks*, haja vista que tinham o potencial de diminuir as vendas de bens digitais de primeira mão e de reduzir as receitas de tais agentes econômicos. Por esse motivo, sob alegações de violação de direitos autorais, tais casos foram levados aos judiciários da Alemanha, Holanda (e posteriormente ao Tribunal de Justiça da União Europeia) e dos Estados Unidos, resultando em julgados paradigmas sobre o tema.

Mesmo já havendo tais precedentes estrangeiros, fato é que cada um de tais julgados é específico para um tipo de bem digital: programas de computador (na Europa), livros digitais (na Europa) e músicas digitais (nos Estados Unidos). Além disso, as diferenças nas legislações e nos próprios precedentes revelam considerável indefinição sobre a possibilidade de ocorrer a exaustão de direitos sobre bens digitais após a primeira venda. Isso porque as normas aplicáveis à propriedade intelectual não foram criadas, em regra, com a possibilidade de revenda de bens digitais em mente, e que tais casos dependem de fatores complexos e específicos de cada situação, podendo os precedentes já existentes não serem aplicáveis a outros bens digitais além dos tratados em cada julgado.

Isso mostra a importância de se abordar o tema de forma a preparar o cenário brasileiro para enfrentar a questão, sobretudo pelo fato de que a legislação pátria sobre propriedade intelectual foi elaborada pelo legislador considerando-se, em regra, a proteção de bens mais tradicionais e modelos de negócio menos tecnológicos (alheios à Internet), e

não com o cenário atual em que produtos e serviços digitais possuem elevadíssima importância.

Do ponto de vista prático, a definição da possibilidade de se exaurir direitos sobre bens digitais pode trazer reflexos consideráveis no mercado e nos modelos de negócio adotados pelos agentes econômicos.

Caso se permita a revenda de músicas, filmes, séries e livros baixados, ou mesmo a de licenças de *software*, a atual expectativa do titular dos direitos de propriedade intelectual ou comerciante dos bens digitais será fundamentalmente quebrada. A título de exemplo, quando um programa de computador é comercializado ou licenciado e distribuído pela Internet, a empresa que comercializa a licença leva em conta, no momento de precificá-la, a premissa de que a licença será intransferível por quem a adquire (e tal premissa é refletida no contrato de licença ou nos termos e condições da transação).

Contudo, sendo a licença do programa passível de revenda (acarretando a existência de um mercado secundário de *software*), como entendeu o Tribunal de Justiça da União Europeia em um precedente,⁴ o titular dos direitos sobre o *software*, ao considerar o esgotamento dos direitos de impor limites sobre a distribuição subsequente do programa, possivelmente praticará preço inicial mais elevado ou adotará práticas distintas de mercado (por exemplo, adotar o modelo de *software-as-a-service* ao invés da venda de licença perpétua do programa). Isso porque ele poderá passar a sofrer concorrência de seus próprios clientes dispostos a revender as cópias dos programas que adquiriram.

Outras estratégias que podem ser adotadas para incentivar a aquisição de programas novos são atualizações constantes não incluídas nos programas já vendidos e o aumento da comercialização de licenças limitadas no tempo ou pagas mensalmente, o que também poderia ser adotado para outros bens digitais, como arquivos de música, filmes, livros etc.

Tudo isso mostra a importância para o mercado de se definir se ocorre ou não a exaustão de direitos na primeira comercialização de bens digitais, haja vista que isso pode gerar distorções que implicarão ajustes nos modelos de negócio atualmente praticados.

Por outro lado, sendo vedada a revenda de bens digitais (após reconhecida a não aplicabilidade da exaustão de direitos), como aconteceu em um caso sobre revenda de

⁴ UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., Case C-128/11 [2012].

músicas decidido por um tribunal norte-americano no final de 2018⁵ e em um caso Europeu mais recente envolvendo livros digitais⁶, o mercado de venda de bens digitais tende a permanecer razoavelmente no caminho atual, pois se manteria a premissa adotada pela maioria das empresas que distribuem bens digitais.

Curiosamente, empresas do comércio de bens digitais de entretenimento (algumas grandes, outras pequenas) já tomaram ações nos últimos anos que demonstram estarem atentas ao assunto. Exemplos são Apple, Amazon, Barnes & Noble e a startup ReDigi, que depositaram no Escritório de Patentes americano (USPTO) pedidos de patentes envolvendo tecnologias que permitem o empréstimo, aluguel ou revenda de bens digitais, como músicas e livros.⁷ Também já foi noticiado que a Sony, gigante do mercado de jogos eletrônicos, depositou pedido de patente que permitiria o compartilhamento de direitos sobre os jogos adquiridos por um usuário.⁸

Diante da relevância do tema tanto para o direito quanto para os modelos de negócios da indústria do entretenimento digital e dos vários mercados de *software*, fica evidente a necessidade de se examinar a possibilidade de criação de mercados de bens digitais de segunda mão.

Este trabalho visa, portanto, a analisar do ponto de vista jurídico a ocorrência ou não da exaustão de direitos (também denominada esgotamento de direitos) do titular de propriedade intelectual após a colocação no mercado de um bem digital protegido distribuído por meio de *download*.

Alguns conceitos serão analisados com profundidade para que se estabeleçam as bases teóricas do trabalho, como a definição do princípio da exaustão de direitos de propriedade intelectual, ou, conforme a doutrina norte-americana, a *first sale doctrine*, estabelecida pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1908 em um caso envolvendo direitos autorais sobre bens físicos⁹ e atualmente presente na legislação de muitos países.

Para bens distribuídos diretamente pelo meio digital (algum arquivo, livro, jogo, música, vídeo ou programa de computador baixado pela Internet), não há mídia física

⁵ Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 910 F.3d 649 (2d Cir. 2018).

⁶ Nederlands Uitgeversverbond v. Tom Kabinet BV, Case C-263/18 [2019].

⁷ Vide por exemplo a patente americana nº 8,627,500 e o pedido de patente nº 9,021,608 (“*Methods and apparatus for sharing, transferring and removing previously owned digital media*”), de titularidade da ReDigi, Inc. e os pedidos de patente nº 8,892,472 (“*System and method for facilitating the lending of digital content using contacts lists*”) e nº 8,892,692 (“*System and method for consumer-to-consumer lending of digital content*”), de titularidade da Barnesandnoble.com LLC.

⁸ RAMSAY, 2019; JONES 2018.

⁹ Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).

comercializada ou meio tangível em que o bem é incorporado, o que dificulta a análise da existência de uma compra e venda (ou de um ato de “comercialização”) e a aplicação das regras tradicionais sobre exaustão de direitos de propriedade intelectual.

Algumas jurisdições já possuem decisões judiciais relevantes sobre o tema, com destaque para países da União Europeia e para os Estados Unidos, os quais possuem poucos, porém relevantes precedentes sobre o tema. Tais precedentes estrangeiros serão esmiuçados neste trabalho para fins de se analisar o direito comparado.

No Judiciário brasileiro, por outro lado, ainda não há precedentes relevantes que tenham discutido a exaustão de direitos sobre bens digitais, embora julgados recentíssimos envolvendo matéria tributária sinalizem como o Judiciário brasileiro pode vir a interpretar o tema no futuro.

O objetivo desta pesquisa é analisar se a exaustão de direitos de propriedade intelectual (*first sale doctrine*) se aplica a bens digitais, como programas de computador, música, livros digitais e outros, com enfoque na análise de casos decididos por tribunais estrangeiros (Estados Unidos e Europa), na potencial aplicação da legislação brasileira ao tema, e no exame dos argumentos adotadas pelos precedentes judiciais e pela doutrina.

No capítulo 2 deste texto, serão definidos alguns conceitos mais basilares dos direitos de propriedade intelectual, notadamente quais são as prerrogativas de um titular de alguma propriedade intelectual, principalmente patentes, marcas e direitos autorais. Também serão mencionadas limitações legais a tais direitos, para que fique claro que os direitos de um titular não são absolutos e sujeitam-se a uma série de limitações legais.

A limitação mais relevante para a presente pesquisa, a exaustão ou esgotamento de tais direitos, será mais bem discutida no capítulo 3, em que se apresentará como surgiu a doutrina da exaustão e como se desenvolveu até os dias atuais. Também serão exploradas as normas sobre exaustão de direitos previstas na legislação norte-americana, europeia e brasileira. Ainda em tal capítulo, serão apresentadas algumas situações já observadas que envolvem a exaustão de tais direitos de propriedade intelectual, como questões referentes à revenda ou ao aluguel de bens adquiridos e ao controverso tema da importação paralela.

No capítulo 4, será introduzida a temática dos bens digitais, como música, *ebooks*, conteúdo audiovisual distribuído por meio da Internet e programas de computador. Será explicado como funcionam as formas de distribuição de tais tipos de bens, como

ocorrem os negócios entre vendedor ou licenciante e comprador ou licenciado e como seriam as características de um mercado de bens digitais usados.

O capítulo 5 une a temática jurídica da exaustão de direitos ao contexto de mercado dos bens digitais, tratando mais precisamente da aplicação da legislação sobre exaustão de direitos aos bens digitais e sobre os precedentes estrangeiros relevantes para este trabalho. O objetivo é analisar os racionais que balizaram as decisões paradigma na Europa e nos Estados Unidos sobre a exaustão de direitos aplicada a bens digitais, bem como analisar como a legislação europeia e a americana foram interpretadas nos casos concretos.

A partir desse exame, será feita uma análise de hipóteses envolvendo bens digitais sob a perspectiva da legislação brasileira, para que se conclua qual ou quais posicionamentos poderiam ter suporte da legislação pátria sobre propriedade intelectual. Também serão explorados precedentes judiciais referentes a discussões tributárias que ilustram como órgãos julgadores no Brasil e no exterior veem bens digitais e que podem trazer uma luz para o campo da propriedade intelectual.

Ao final, no capítulo 6, são exploradas questões práticas no mercado caso seja reconhecida ou não a exaustão de direitos sobre bens digitais. Isso engloba tanto as possíveis medidas a serem adotadas por titulares de direitos de propriedade intelectual para resguardarem seus interesses quanto os modelos de negócio que podem surgir a partir da legitimação de mercados de bens digitais de segunda mão.

Portanto, passa-se à exposição sobre os mais relevantes direitos de propriedade intelectual para este tema e algumas de suas limitações.

2. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E SEUS LIMITES

Antes de se adentrar propriamente na análise de exaustão de direitos de propriedade intelectual, vale trazer considerações iniciais sobre o que são tais direitos, para que se tenha uma base conceitual neste trabalho apta a possibilitar o exame dos efeitos de sua exaustão.

Especificamente neste capítulo, o foco será para as definições de direitos de propriedade intelectual dadas pela legislação brasileira atual, que em boa parte dos aspectos legais, mas certamente não todos, assemelha-se às definições legais de outros países, naturalmente com algumas variações.

Também serão mencionados aspectos da legislação norte-americana e europeia sobre direitos de propriedade intelectual, para apresentar pontos de contato do direito brasileiro com o estrangeiro. Para a Europa, considerando-se a existência de legislação local para cada um de seus países-membros, serão examinadas apenas normas cujo escopo de abrangência engloba a União Europeia (e que visam a tornar as legislações de seus membros consistentes e similares), de forma que não se aprofundará na legislação de países específicos.

Para contextualização, nota-se tendência cada vez mais forte de se ter uma economia globalizada e com menos barreiras para o trânsito de mercadorias e tecnologias. Com o desenvolvimento de sistemas de transporte de pessoas e bens e o seu barateamento, os produtos produzidos em um país hoje têm meios rápidos e econômicos para chegarem a empresas ou pessoas localizadas do outro lado do globo. Isso naturalmente incentiva que as normas adotadas nos países que integram cadeias de distribuição de produtos e serviços se aproximem com o tempo. Este é um primeiro fator que leva a certa homogeneização das normas referentes a propriedade intelectual.

O segundo fator, que é uma decorrência natural do primeiro, é a criação de normas internacionais relacionadas a propriedade intelectual, principalmente tratados e convenções assinados pelas grandes economias do mundo. Em muitas ocasiões, a adesão a tais normas é exigida pelas grandes economias para que as demais façam parte de grupos econômicos ou de estruturas de comércio globais.

Alguns exemplos são a Convenção da União de Paris, de 1883, que foi a primeira grande iniciativa para se aproximar as legislações sobre propriedade industrial; a

Convenção da União de Berna, de 1886, referente a direitos autorais sobre obras literárias e artísticas; e o Acordo TRIPs, ou *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, que faz parte dos acordos que deram origem à Organização Mundial do Comércio (“OMC”).

No Brasil, as principais normas legais referentes a propriedade intelectual são a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996, a “LPI”), a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998, a “LDA”) e a Lei de Software (Lei nº 9.209/1998). Há outras normas sobre outros direitos especializados, como a Lei de Cultivares (Lei nº 9.456/1997) e a legislação sobre topografia de circuitos integrados (contida na Lei nº 11.484/2007), bem como legislação esparsa presente em outros diplomas, que não serão abordadas neste trabalho em razão de sua especificidade.

Abaixo serão abordados os institutos mais conhecidos da propriedade intelectual: marcas, patentes e direitos autorais. Com relação ao instituto brasileiro dos desenhos industriais, estes serão mencionados apenas rapidamente, pois em vários de seus aspectos seguem as mesmas regras das patentes.

2.1. Patentes e Desenhos Industriais

As patentes podem ser obtidas por aqueles que criam invenções ou modelos de utilidade. A invenção patenteável é aquela que atende aos requisitos de “*novidade, atividade inventiva e aplicação industrial*” (LPI, artigo 8º), e seu objeto pode consistir tanto de um produto como de um processo.

Quando se deseja obter uma patente, pode-se depositar o seu pedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), para que seus examinadores analisem os aspectos formais do depósito e os aspectos técnicos da invenção ou modelo de utilidade, bem como para que avaliem se o que já existe no estado da técnica pode prevenir a concessão da patente almejada por lhe retirar o caráter da novidade.

Quando uma patente é concedida, quem a depositou, na condição de titular dos direitos patentários, passa a deter determinadas prerrogativas, como a de “*impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar*” o “*produto objeto de patente*” e o “*processo ou produto obtido diretamente por processo patentado*” (LPI, artigo 42, caput, incisos I e II). O titular da patente também possui o direito de impedir que terceiros contribuam para a prática de tais atos (LPI, artigo 42, §1º).

A título de comparação, com relação aos direitos conferidos aos titulares de patentes nos EUA, a lei norte-americana permite que tal titular impeça terceiros de criar, usar, oferecer à venda, vender ou importar o objeto da patente ou o objeto criado pelo processo patenteado:

35 U.S. Code §154(a)(1) Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

É por isso que, para os fins deste trabalho, a patente é conceituada como o direito de exclusividade sobre determinado bem intangível (uma invenção ou modelo de utilidade) e, conseqüentemente, o direito de impedir que terceiros pratiquem determinados atos envolvendo tal intangível.

Na Europa, definir quais os direitos conferidos a um titular de patente exige a análise da legislação de cada país-membro da União Europeia, pois as normas comunitárias definem que tais direitos, mesmo para as patentes concedidas pelo Escritório de Patentes Europeu (European Patent Office), serão aqueles mesmos direitos que seriam concedidos para o titular de uma patente concedida pelo escritório de patentes de cada estado-membro. Confira-se o que prevê a Convenção Europeia de Patentes:

Article 64

Rights conferred by a European patent

(1) A European patent shall, subject to the provisions of paragraph 2, confer on its proprietor from the date on which the mention of its grant is published in the European Patent Bulletin, in each Contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State.

(2) If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.

(3) Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law.

O titular brasileiro de patente tem também o direito de obter indenização pela exploração não autorizada de seu objeto, direito esse que nasce apenas na concessão da patente, porém retroage à data da publicação de seu pedido ou da data em que o terceiro não autorizado a explorar obteve conhecimento do pedido de patente (caso tal data seja anterior à da publicação), conforme exposto na LPI:

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

Frisa-se que, como o sistema de concessão de patentes brasileiro é de territorialidade nacional, tais direitos do titular encontram seu primeiro limite nas fronteiras do País, ou seja, uma patente brasileira não pode ser utilizada para que seu titular impeça que terceiros pratiquem atos no exterior, assim como uma patente estrangeira não pode, em regra, ser utilizada como base para se impedir a prática de atos no Brasil.

O Acordo TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), assinado por diversas nações em 1994 como parte de acordos internacionais que resultaram na criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao direito brasileiro por meio do Decreto nº 1.355/1994, prevê que os países signatários podem definir limitações aos direitos de patentes na legislação local:

Artigo 30

Exceções aos Direitos Conferidos

Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.

Outros limites aos direitos do titular de patente no Brasil estão expressos no artigo 43 da LPI, e incluem a prática de atos privados sem finalidade comercial que não prejudiquem os interesses do titular; a prática de experimentos ou pesquisas científicos; a preparação de medicamentos de acordo com a prescrição médica para casos individuais; a elaboração de documentos e testes necessários para a obtenção de registro de comercialização após a expiração do prazo de vigência, entre outros. Confira-se:

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.

Cada uma dessas limitações, bem como outras previstas na legislação estrangeira, pode ser segmentada em testes, precedentes e condições para sua aplicação,¹⁰ porém esse tipo de restrição não é objeto deste trabalho.

Outra limitação é aquela relacionada a terceiros que já exploravam o objeto da patente (como uma invenção) no Brasil, sendo previsto que tal terceiro poderá continuar a “*exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores*” (LPI, artigo 45).

O instituto do desenho industrial, que também depende de registro no INPI para que possa ser protegido, é definido como o “*objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial*” (LPI, artigo 95).

Não são todos os países que protegem desenhos industriais em suas normas locais, muito embora a Convenção da União de Paris preveja que seus países membros devem protegê-los¹¹, e alguns países adotam terminologia distinta ou critérios de certa forma diferentes (nos EUA, por exemplo, há o conceito de patentes de design, ou *design patents*, que protege designs novos, originais e ornamentais).¹²

O titular de um desenho industrial no Brasil possui os mesmos direitos de um titular de patente, por força do artigo 109 da LPI, o qual determina que “*Aplicam-se ao*

¹⁰ Para análise aprofundada sobre as limitações aos direitos de patente, vide AFONSO, 2013, pp. 258-338 e BARBOSA, 2002.

¹¹ O artigo 5^o *quinquies* da CUP determina que todos os países devem proteger desenhos industriais (“*Industrial designs shall be protected in all the countries of the Union*”).

¹² Confira-se o que diz a legislação americana: “35 U.S. Code §171. *Patents for designs (a) In General. Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.*”

registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43". Isso significa que o titular de desenho industrial também possui os direitos de impedir que terceiros produzam, utilizem, coloquem à venda, vendam ou importem o objeto do desenho industrial e de impedir que terceiros contribuam para tais atos.

Naturalmente, a limitação territorial aplicável às patentes também se aplica aos desenhos industriais.

2.2. Marcas

Marcas de produtos ou serviços possuem objeto bastante distinto das patentes, pois são conceituadas como os signos ou sinais visualmente perceptíveis aptos da distinguir a origem de produtos ou serviços semelhantes ou afins (LPI, artigo 122 e 123, inciso I). Em outros países marcas podem até mesmo ser signos não visuais, como cheiros ou sons, mas não no Brasil.

O titular de uma marca devidamente registrada no Brasil possui o direito de utilização exclusiva no território nacional, bem como o de ceder o registro, licenciar o seu uso e zelar pela sua integridade material e reputação:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;
- III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Na legislação americana, o titular de marca possui direito exclusivo de usá-la no comércio no território americano com relação aos produtos ou serviços especificados no certificado de registro e de impedir que terceiros reproduzam, falsifiquem, copiem ou imitem a marca com relação aos mesmos tipos de produtos ou de forma a causar confusão ou enganar consumidores. Confira-se:

15 U.S. Code §1057(b) A certificate of registration of a mark upon the principal register provided by this chapter shall be prima facie evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the owner's ownership of the mark, and of the owner's exclusive right to use the registered mark in

commerce on or in connection with the goods or services specified in the certificate, subject to any conditions or limitations stated in the certificate.

(...)

15 U.S. Code §1114(1) Any person who shall, without the consent of the registrant—

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

(b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.

Aqui, mais uma vez, adota-se o princípio da territorialidade, razão pela qual a regra é a de que os direitos marcários, tanto no Brasil como nos EUA, limitam-se às fronteiras geográficas de tais jurisdições. Uma empresa ou pessoa não pode, em regra, pretender defender sua marca registrada no escritório de marcas americano (USPTO) para impedir a venda no Brasil de um produto com tal marca, ou mesmo de impedir a fabricação de um produto com marca semelhante no Brasil, a não ser que também possa registro de marca concedido pelo INPI.

A exceção a tal limitação territorial é o instituto da marca notoriamente conhecida, a qual, nos termos do artigo 126 da LPI, que segue os ditames do artigo 6*bis*(1) da Convenção da União de Paris (“CUP”), recebe proteção especial independente de registro no Brasil:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Além de um titular de marca notoriamente conhecida poder exercer direitos de exclusividade independentemente de registro, o INPI pode considerar a preexistência de tal marca como fator que impede o registro de pedidos de marcas posteriormente depositados no Brasil. Isso é reflexo direto da aderência do Brasil à CUP, cujo texto da revisão de Estocolmo foi aprovado pelo Brasil pelo Decreto Legislativo nº 78/1974, porém a cujos

artigos 1 a 12 o Brasil aderiu apenas por meio do Decreto nº 635/1992. Confira-se abaixo a transcrição do artigo *6bis*(1) em questão:

Artigo 6 bis

1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Outras limitações aos direitos conferidos pelo registro de marca estão disciplinadas no artigo 132 da LPI e incluem, entre outros, a impossibilidade de se impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem a marca de produto para anunciá-lo ou vendê-lo. Isso é relevante para que lojistas ou varejistas possam produzir peças publicitárias com os produtos comercializados e suas marcas, e para que operadores de sites de comércio eletrônico possam incluir as marcas, em texto ou imagem, em seus sites.

O Acordo TRIPS também possui papel importante como possibilitador de que os países signatários de tal acordo internacional estabeleçam limitações aos direitos marcários, desde que tais limitações não afetem negativamente o legítimo interesse dos titulares de marcas:

Artigo 17

Exceções

Os Membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal como o uso adequado de termos descritivos, desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de terceiros.

Na União Europeia, a Diretiva UE 2015/2436, de 16 de dezembro de 2015, que objetiva aproximar as legislações em matéria de marcas, traz detalhadamente quais são os direitos que devem ser conferidos pelos países-membros da UE a um titular de marca registrada localmente em cada estado-membro, que incluem direitos exclusivos de proibir que terceiros pratiquem uma série de atos no âmbito comercial que envolvam o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes ao registro de marca:

Artigo 10º

Direitos conferidos pela marca

1. O registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos.
2. Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam:
 - a) idênticos à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
 - b) idênticos ou semelhantes à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, se existirem riscos de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;
 - c) idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que a utilização desses sinais, sem motivo justo, tire indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudique.
3. Pode ser proibido ao abrigo do nº 2, nomeadamente, o seguinte:
 - a) apor o sinal nos produtos ou na sua embalagem;
 - b) oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou fornecer serviços com o sinal;
 - c) importar ou exportar produtos com esse sinal;
 - d) utilizar o sinal como designação comercial ou de empresa ou como parte dessa designação;
 - e) utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade;
 - f) utilizar o sinal em publicidade comparativa de forma contrária ao disposto na Diretiva 2006/114/CE.
4. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada também deve poder impedir terceiros de introduzir, no decurso de operações comerciais, produtos no Estado-Membro em que a marca se encontra registada, produtos esses que não se encontrem aí em livre prática, se esses produtos, incluindo a sua embalagem, provierem de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca registada respeitante a esses produtos ou não puder ser distinguida nos seus aspetos essenciais dessa marca.

Como tal Diretiva é mais moderna (de 2015, ou seja, mais recente do que a legislação marcária da maioria dos países do mundo), ela foi claramente redigida de forma a endereçar preocupações mais recentes, contando inclusive um artigo específico sobre os limites dos direitos marcários:

Artigo 14.

Limitação dos efeitos da marca

1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros a utilização, no decurso de operações comerciais:
 - a) do seu nome ou endereço, caso o terceiro seja uma pessoa singular;
 - b) de sinais ou indicações que não são distintivos ou que se referem à espécie, qualidade, quantidade, destino, valor, proveniência geográfica, época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;
 - c) da marca para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca, em especial nos casos em que a utilização da marca seja necessária para indicar o destino de um bem ou serviço, nomeadamente enquanto acessório ou peça sobresselente.

2. O nº 1 só é aplicável se o terceiro agir segundo práticas honestas em matéria industrial ou comercial.
3. Os direitos conferidos pela marca não permitem ao seu titular proibir a terceiros a utilização, no decurso de operações comerciais, de um direito anterior de alcance local, se este for reconhecido pela lei do Estado-Membro em questão, e a utilização desse direito anterior for feita dentro dos limites do território em que é reconhecido.

Como visto, o titular de um registro de marca não pode, nos países que internalizaram as normas da Diretiva UE 2015/2436, impedir que a marca seja utilizada para identificar produtos ou serviços do próprio titular ou para indicar destino ou compatibilidade de produto ou serviço, como para a oferta de acessórios destinados ao uso com produtos de terceiros, limitação esta que também consta na legislação brasileira. Também há um artigo específico sobre a exaustão de direitos de marcas, que será tratada mais à frente em capítulo específico.

Junto da Diretiva UE 2015/2436, foi promulgado o Regulamento (UE) 2015/2424, também em 16 de dezembro de 2015, que trouxe alterações relevantes ao Regulamento (CE) 207/2009 para incluir disposições semelhantes às transcritas acima, porém aplicáveis especificamente às marcas da UE, ou seja, às marcas concedidas pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), e não às marcas concedidas pelos escritórios de marcas de cada estado-membro.

A nova redação do artigo 9º do Regulamento (CE) 207/2009 contém as seguintes previsões sobre os direitos conferidos por uma marca da UE:

Artigo 9º

Direitos conferidos pela marca da UE

1. O registo de uma marca da UE confere ao seu titular direitos exclusivos.
2. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços caso o sinal seja:
 - a) Idêntico à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca da UE foi registada;
 - b) Idêntico ou semelhante à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, se existir risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;
 - c) Idêntico ou semelhante à marca da UE, independentemente de ser utilizado para produtos ou serviços idênticos, ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, sempre que esta última goze de prestígio na União e que a utilização injustificada do sinal tire indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca da UE ou lhe cause prejuízo.
3. Ao abrigo do nº 2, pode ser proibido, nomeadamente:
 - a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;

- b) Oferecer os produtos, colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob o sinal;
 - c) Importar ou exportar produtos sob o sinal;
 - d) Utilizar o sinal como designação comercial ou denominação social, ou como parte dessa designação ou denominação;
 - e) Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade;
 - f) Utilizar o sinal na publicidade comparativa, de forma contrária à Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (13).
4. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica igualmente habilitado a impedir que terceiros, no decurso de operações comerciais, introduzam na União produtos que não tenham sido aí introduzidos em livre prática, se tais produtos, incluindo a embalagem, forem provenientes de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca da UE registada em relação a esses produtos, ou que não possa ser distinguida, nos seus aspetos essenciais, dessa marca.

Também foi alterado o artigo sobre as limitações aos direitos referentes às marcas da UE, que se tornaram idênticos aos previstos na Diretiva UE 2015/2436:

Artigo 12º

Limitação dos efeitos da marca da UE

1. A marca da UE não confere ao seu titular o direito de proibir a terceiros a utilização, no decurso de operações comerciais:

- a) Do nome ou endereço do terceiro, caso seja uma pessoa singular;
- b) De sinais ou indicações sem caráter distintivo, ou que se refiram à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção dos produtos ou de prestação do serviço, ou a outras características dos produtos ou serviços;
- c) Da marca da UE para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca, em especial nos casos em que a utilização dessa marca seja necessária para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente enquanto acessórios ou peças sobresselentes.

2. O nº 1 só é aplicável quando a utilização feita por terceiros estiver em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial

A Lei da Propriedade Industrial do Brasil também prevê que o titular não pode impedir que as marcas sejam usadas para indicar que peças ou acessórios são compatíveis ou destinados a produtos de determinada marca, nem para impedir que a marca seja mencionada em discursos ou textos, desde que não possuam conotação comercial:

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

Ultrapassada a breve exposição de direitos dos titulares de propriedade industrial (patentes, desenhos industriais e marcas), passa-se à exposição das prerrogativas de titulares de direitos autorais e suas limitações.

2.3. Direitos Autorais

Na seara dos direitos autorais, em que não se aplica a LPI, mas sim a Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais, ou LDA), nota-se desde logo grande diferença com relação aos institutos até aqui mencionados.

Para patentes, o seu objeto limita-se a invenções ou modelos de utilidade; para desenhos industriais, a formas plásticas ornamentais; para marcas, a sinais distintivos visualmente perceptíveis; já para direitos autorais, o seu objeto são obras intelectuais das mais diversas naturezas, como fica evidente pela extensa lista de exemplos prevista na legislação brasileira e internacional.

O teor original da Convenção de Berna relativa à proteção das obras literárias e artísticas, ou apenas Convenção da União de Berna (“CUB”), assinada atualmente por 179 países, remota ao ano 1886. Desde então foram realizadas revisões e atualizações do seu texto. O Brasil adotou a CUB em fevereiro de 1922, tendo posteriormente internalizado algumas de suas revisões. Em 1975, por meio do Decreto nº 75.699/1975, foi promulgada a CUB conforme alterada em Paris em julho de 1971.

Na versão da CUB adotada pela legislação brasileira, consta uma gama variada de obras protegíveis por direitos autorais:

Artigo 2

1) Os temas "obras literárias e artísticas", abrangem todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, brochuras e outros escritos; as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as pantomimas; as composições musicais, com ou sem palavras; as obras cinematográficas e as expressas por processo análogo ao da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas por processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências.

Na LDA também é vasta a listagem de tipos de obras intelectuais passíveis de proteção por direitos autorais:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

- I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
- II - as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;
- III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
- IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;
- V - as composições musicais, tenham ou não letra;
- VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
- VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
- VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
- IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
- X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
- XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
- XII - os programas de computador;
- XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

A multiplicidade de tipos de obras protegidas por direitos autorais traz como consequência a correspondente multiplicidade de normas específicas aplicáveis a cada tipo, bem como a variedade de direitos atribuídos aos seus titulares.

Por força do artigo 5º da CUB, os direitos concedidos aos titulares de direitos autorais são os “*os direitos que as respectivas leis concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, assim como dos direitos especialmente concedidos pela presente Convenção*”.¹³

¹³ “Artigo 5

1) Os autores gozam, no que concerne às obras quanto às quais são protegidos por força da presente Convenção, nos países da União, exceto o de origem da obra, dos direitos que as respectivas leis concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, assim como dos direitos especialmente concedidos pela presente Convenção.

2) O gozo e o exercício desses direitos não estão subordinados a qualquer formalidade; esse gozo e esse exercício independentes da existência da proteção no país de origem das obras. Por conseguinte, afora as estipulações da presente Convenção, a extensão da proteção e os meios processuais garantidos ao autor para salvaguardar os seus direitos regulam-se exclusivamente pela legislação do País onde a proteção é reclamada.

3) A proteção no país de origem é regulada pela legislação nacional. Entretanto, quando o autor não pertence ao país de origem da obra quanto à qual é protegido pela presente Convenção ele terá, nesse país, os mesmos direitos que os autores nacionais.”

Para o sistema estabelecido pela CUB, os direitos de autor são divididos em direitos patrimoniais do autor e direitos morais. Os morais, de acordo com o artigo 6bis, independem dos patrimoniais e são intransferíveis, permanecendo com o autor mesmo após a cessão destes últimos. São direitos morais os “*de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a toda deformação, mutilação ou a qualquer dano à mesma obra, prejudiciais à sua honra ou à sua reputação*” (CUB, artigo 6bis(1)).

Já com relação aos demais direitos, eles são distintos para cada tipo de obra intelectual protegida. Para obras literárias e artísticas, por exemplo livros, obras de arte, ilustrações e músicas, a CUB confere aos autores o “*direito exclusivo de fazer ou autorizar a tradução*” de tais obras (artigo 8), o de “*autorizar a reprodução destas obras, de qualquer modo ou sob qualquer forma que seja*” (artigo 9º(1)), o de “*autorizar (...) a radiodifusão de suas obras ou a comunicação pública das mesmas obras [bem como] qualquer comunicação pública, quer por fio, quer sem fio, da obra radio difundida, quando a referida comunicação é feita por um outro organismo que não o da origem*” (artigo 11bis(1)).

Para obras literárias os autores possuem ainda os direitos de autorizar a recitação pública de suas obras e a transmissão de tais recitações (artigo 11ter), bem como o de “*autorizar as adaptações, arranjos e outras transformações das mesmas obras*” (artigo 12), este último aplicável também a obras artísticas a cujos autores é concedido o direito de “*adaptação e reprodução cinematográfica dessa obra e a distribuição das obras assim adaptadas ou reproduzidas [e de] representação e a execução públicas das obras assim adaptadas ou reproduzidas*” (artigo 14).

Para obras dramáticas, dramático-musicais e musicais, a CUB confere os direitos exclusivos de autorizar “*1º a representação e a execução públicas das suas obras, inclusive a representação e a execução públicas por todos os meios e processos; 2º a transmissão pública por todos os meios da representação e da execução das suas obras*” (artigo 11).

O Acordo TRIPS, conforme internalizado no Brasil pelo Decreto nº 1.355/1994, cujas preocupações são nitidamente de caráter econômico, trata apenas de direitos patrimoniais, não concedendo aos autores os chamados direitos morais. O artigo 9º do Acordo TRIPS prevê que os países membros deverão cumprir os artigos 1 a 21 da CUB com exceção expressa ao artigo 6bis (sobre direitos morais).

Ademais, o Acordo TRIPS possui disposições expressas sobre os seguintes direitos (artigo 14(1), (2) e (3)):

- i. Para os artistas-intérpretes: o de evitar a fixação de sua apresentação em fonogramas e a reprodução da fixação efetuada sem autorização, bem como o de impedir a difusão de apresentações ao vivo sem autorização;
- ii. Para os produtores de fonogramas: o de autorizar ou proibir a reprodução direta ou indireta de fonogramas;
- iii. Para as organizações de radiodifusão: o de proibir a fixação, a reprodução e a retransmissão por meio sem fio, e a comunicação ao público de transmissões televisivas sem autorização.

O Acordo de Direitos Autorais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (“OMPI”), ou WIPO *Copyright Treaty*, também prevê os direitos exclusivos de distribuição e comunicação ao público (bem como o direito de aluguel), conforme transcrito abaixo:

Right of Distribution

(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other transfer of ownership.

Article 8

Right of Communication to the Public

Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them.

O Brasil, em seu sistema de proteção aos direitos autorais, reconhece a existência tanto de direitos patrimoniais como de direitos morais, razão pela qual o artigo 22 da Lei de Direitos Autorais possui a seguinte redação: “*Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou*”.

Os direitos morais, que são inalienáveis e irrenunciáveis (artigo 27), estão listados exhaustivamente no artigo 24 da LDA:

Art. 24. São direitos morais do autor:

- I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
- II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;
- III - o de conservar a obra inédita;
- IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;
- V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
- VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;
- VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

Com relação aos direitos gerais aplicáveis a todos os tipos de obras, eles incluem o direito exclusivo de “*utilizar, fruir e dispor da obra*” (artigo 28), bem como os muitos direitos expostos no artigo 29:

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

- I - a reprodução parcial ou integral;
- II - a edição;
- III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;
- IV - a tradução para qualquer idioma;
- V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;
- VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra;
- VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;
- VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:
 - a) representação, recitação ou declamação;
 - b) execução musical;
 - c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;
 - d) radiodifusão sonora ou televisiva;
 - e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva;
 - f) sonorização ambiental;
 - g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;
 - h) emprego de satélites artificiais;
 - i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados;
 - j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;
- IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;
- X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.

Para tipos de obras específicas, como obras teatrais e musicais, obras fotográficas e base de dados, há direitos previstos em dispositivos específicos da LDA, como os abaixo indicados:

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plásticas protegidas.

(...)

Art. 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o direito exclusivo, a respeito da forma de expressão da estrutura da referida base, de autorizar ou proibir:

I - sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo;

II - sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modificação;

III - a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua comunicação ao público;

IV - a reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos resultados das operações mencionadas no inciso II deste artigo.

E, na linha do previsto no artigo 14 do Acordo TRIPS, há na LDA direitos exclusivos garantidos para os artistas intérpretes ou executantes, para os produtores de fonogramas e para as empresas de radiodifusão. Confira-se:

Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir:

I - a fixação de suas interpretações ou execuções;

II - a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções fixadas;

III - a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não;

IV - a colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções, de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente escolherem;

V - qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções.

Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes:

I - a reprodução direta ou indireta, total ou parcial;

II - a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução;

III - a comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive pela radiodifusão;

IV - (VETADO)

V - quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que venham a ser inventadas.

Art. 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem como a comunicação ao público, pela televisão, em locais de frequência coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais incluídos na programação.

Para o contexto europeu, a norma referente a direitos autorais relevante para este trabalho é a Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, mais conhecida como “Diretiva InfoSoc”¹⁴.

Tal Diretiva foca em três tipos de direitos, notadamente os direitos patrimoniais de reprodução, de comunicação ao público e de distribuição. O direito de reprodução de obras protegidas por direitos autorais é assegurado a pessoas e entidades a depender do tipo de obra sobre que o direito se aplica. Confira-se a transcrição do artigo 2º da Diretiva InfoSoc:

Artigo 2º

Direito de reprodução

Os Estados-Membros devem prever que o direito exclusivo de autorização ou proibição de reproduções, directas ou indirectas, temporárias ou permanentes, por quaisquer meios e sob qualquer forma, no todo ou em parte, cabe:

- a) Aos autores, para as suas obras;
- b) Aos artistas intérpretes ou executantes, para as fixações das suas prestações;
- c) Aos produtores de fonogramas, para os seus fonogramas;
- d) Aos produtores de primeiras fixações de filmes, para o original e as cópias dos seus filmes;
- e) Aos organismos de radiodifusão, para as fixações das suas radiodifusões, independentemente de estas serem transmitidas por fio ou sem fio, incluindo por cabo ou satélite.

O direito de comunicação ao público é igualmente previsto, sendo estipulado que os estados-membros da União Europeia devem estipulá-lo nas legislações locais. Tal direito é semelhante ao, porém mais abrangente do que, direito de execução pública da legislação brasileiras e é definido da seguinte forma:

Artigo 3º

Direito de comunicação de obras ao público, incluindo o direito de colocar à sua disposição outro material

1. Os Estados-Membros devem prever a favor dos autores o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer comunicação ao público das suas obras, por fio ou sem fio, incluindo a sua colocação à disposição do público por forma a torná-las acessíveis a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido.

¹⁴ A Diretiva InfoSoc foi emendada, ainda, pela mais recente Diretiva (EU) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho (relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação). Para fins deste trabalho, como as diretivas europeias normalmente são publicadas em diversos idiomas, serão utilizadas para citação as suas versões em português (de Portugal).

O artigo 3º(2)¹⁵ atribui tal direito às mesmas pessoas e entidades indicadas no artigo 2º para o direito de reprodução.

Por fim, a Diretiva InfoSoc também determina a edição de normas locais sobre o direito de distribuição de obras, isso é “*o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer forma de distribuição ao público através de venda ou de qualquer outro meio*” (artigo 4º(1)).

Já nos EUA, a norma federal referente a direitos autorais está atualmente codificada como o U.S. Code, Title 17. O seu §106 define em linhas gerais os direitos exclusivos de um titular de direitos autorais, notadamente os direitos de: reprodução; criação de obras derivadas; distribuição de cópias ao público para venda ou outro tipo de transferência de propriedade, ou para aluguel; para obras literárias, musicais, dramáticas, coreográficas e audiovisuais, o direito de performance ou execução pública; para obras literárias, musicais, dramáticas, coreográficas, visuais, gráficas ou esculturas, o direito de exibir a obra publicamente; e, para fonogramas (gravações), o direito de execução pública por meio de transmissão digital de áudio:

§106 Exclusive rights in copyrighted works

Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:

- (1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords;
- (2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work;
- (3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;
- (4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly;
- (5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or other audiovisual work, to display the copyrighted work publicly; and
- (6) in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means of a digital audio transmission.

¹⁵ “2. Os Estados-Membros devem prever que o direito exclusivo de autorização ou proibição de colocação à disposição do público, por fio ou sem fio, por forma a que seja acessível a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido, cabe:

- a) Aos artistas intérpretes ou executantes, para as fixações das suas prestações;
- b) Aos produtores de fonogramas, para os seus fonogramas;
- c) Aos produtores de primeiras fixações de filmes, para o original e as cópias dos seus filmes; e
- d) Aos organismos de radiodifusão, para as fixações das suas radiodifusões, independentemente de estas serem transmitidas por fio ou sem fio, incluindo por cabo ou satélite.”

Passada a exposição geral dos direitos atribuídos aos autores nas normas relevantes para este trabalho, vale mencionar também algumas limitações legais a tais direitos (exceto a limitação entendida como a exaustão ou esgotamento, que será mais bem explorada no capítulo 5).

O Acordo TRIPS prevê em seu artigo 13 que as nações signatárias poderão criar limitações aos direitos exclusivos, desde que tais limitações “*não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito*”. Dada tal previsão, cada jurisdição incluiu em sua legislação local limitações aos direitos autorais, sendo muitas delas semelhantes entre os países, mas com algumas que diferem das demais. Abaixo se passará brevemente pelas legislações relevantes para fins deste trabalho.

Disposição semelhante consta no Acordo de Direitos Autorais da OMPI, que prevê a possibilidade de legislações locais criarem limitações aos direitos autorais, desde que “*não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem desarrazadamente os legítimos interesses do autor*”:

Article 10

Limitations and Exceptions

(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.

(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.

Na Lei de Direitos Autorais brasileira, o artigo 46 traz um rol extenso de situações que não configuram ofensa aos direitos autorais. Mais eficiente do que discorrer sobre cada uma é transcrever integralmente os incisos do artigo, que são autoexplicativos¹⁶:

¹⁶ Breve listagem das limitações mais relevantes aos direitos autorais pode ser conferida em SILVEIRA, 2014, p. 57: “*A par do que não se considera obra protegida (art. 8º), a Lei de Direitos Autorais mantém as limitações elencadas no art. 48 da Lei de 1973, sendo mais severa com as citações e a reprografia. Assim é que o uso provado passa a ser limitado à “reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro” (art. 46, II). Nessas circunstâncias, a cópia feita por terceiro ou a cópia integral da obra não se beneficiam da isenção legal, estando sujeitas não só à prévia autorização como ao pagamento dos direitos autorais. Da mesma forma, o direito de citação é restrito a pequenos trechos (exceto quando de obra de artes plásticas), conforme o inciso VIII do art. 46.*

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

I - a reprodução:

- a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;
- b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;
- c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;
- d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

A Diretiva InfoSoc europeia, nos próprios artigos 3º e 4º (que tratam dos direitos de comunicação ao público e de distribuição) trazem normas sobre a existência ou não de exaustão. Mais à frente, no artigo 5, a Diretiva traz inicialmente duas exceções ao direito exclusivo de reprodução, quer sejam:

Artigo 5º

Exceções e limitações

1. Os actos de reprodução temporária referidos no artigo 2º, que sejam transitórios ou episódicos, que constituam parte integrante e essencial de um processo tecnológico e cujo único objectivo seja permitir:

Atendendo a uma antiga reivindicação das associações de cegos, a reprodução em braille não depende de autorização do autor.”

- a) Uma transmissão numa rede entre terceiros por parte de um intermediário, ou
- b) Uma utilização legítima de uma obra ou de outro material a realizar, e que não tenham, em si, significado económico, estão excluídos do direito de reprodução previsto no artigo 2º.

Adiante, são listadas as numerosas exceções aos direitos de reprodução (artigo 2º) e de comunicação ao público (artigo 3º) que podem ser objeto de legislação pelos estados-membros da União Europeia:

2. Os Estados-Membros podem prever exceções ou limitações ao direito de reprodução previsto no artigo 2º nos seguintes casos:

- a) Em relação à reprodução em papel ou suporte semelhante, realizada através de qualquer tipo de técnica fotográfica ou de qualquer outro processo com efeitos semelhantes, com excepção das partituras, desde que os titulares dos direitos obtenham uma compensação equitativa;
- b) Em relação às reproduções em qualquer meio efectuadas por uma pessoa singular para uso privado e sem fins comerciais directos ou indirectos, desde que os titulares dos direitos obtenham uma compensação equitativa que tome em conta a aplicação ou a não aplicação de medidas de carácter tecnológico, referidas no artigo 6º, à obra ou outro material em causa;
- c) Em relação a actos específicos de reprodução praticados por bibliotecas, estabelecimentos de ensino ou museus acessíveis ao público, ou por arquivos, que não tenham por objectivo a obtenção de uma vantagem económica ou comercial, directa ou indirecta;
- d) Em relação a gravações efémeras de obras realizadas por organismos de radiodifusão pelos seus próprios meios e para as suas próprias emissões; poderá ser permitida a conservação destas reproduções em arquivos oficiais por se revestirem de carácter excepcional de documentário;
- e) Em relação às reproduções de transmissões radiofónicas, por instituições sociais com objectivos não comerciais, tais como hospitais ou prisões, desde que os titulares de direitos recebam uma compensação justa.

3. Os Estados-Membros podem prever exceções ou limitações aos direitos previstos nos artigos 2º e 3º nos seguintes casos:

- a) Utilização unicamente com fins de ilustração para efeitos de ensino ou investigação científica, desde que seja indicada, excepto quando tal se revele impossível, a fonte, incluindo o nome do autor e, na medida justificada pelo objectivo não comercial que se pretende atingir;
- b) Utilização a favor de pessoas portadoras de deficiências, que esteja directamente relacionada com essas deficiências e que apresente carácter não comercial, na medida exigida por cada deficiência específica;
- c) Reprodução pela imprensa, comunicação ao público ou colocação à disposição de artigos publicados sobre temas de actualidade económica, política ou religiosa ou de obras radiodifundidas ou outros materiais da mesma natureza, caso tal utilização não seja expressamente reservada e desde que se indique a fonte, incluindo o nome do autor, ou utilização de obras ou outros materiais no âmbito de relatos de acontecimentos de actualidade, na medida justificada pelas necessidades de informação desde que seja indicada a fonte, incluindo o nome do autor, excepto quando tal se revele impossível;
- d) Citações para fins de crítica ou análise, desde que relacionadas com uma obra ou outro material já legalmente tornado acessível ao público, desde que, excepto quando tal se revele impossível, seja indicada a fonte, incluindo o nome do autor, e desde que sejam efectuadas de acordo com os usos e na medida justificada pelo fim a atingir;
- e) Utilização para efeitos de segurança pública ou para assegurar o bom desenrolar ou o relato de processos administrativos, parlamentares ou judiciais;

- f) Citações para fins de crítica ou análise, desde que relacionadas com uma obra ou outro material já legalmente tornado acessível ao público, desde que, excepto quando tal se revele impossível, seja indicada a fonte, incluindo o nome do autor, e desde que sejam efectuadas de acordo com os usos e na medida justificada pelo fim a atingir;
- g) Utilização em celebrações de carácter religioso ou celebrações oficiais por uma autoridade pública;
- h) Utilização de obras, como, por exemplo, obras de arquitectura ou escultura, feitas para serem mantidas permanentemente em locais públicos;
- i) Inclusão episódica de uma obra ou outro material protegido noutra material;
- j) Utilização para efeitos de publicidade relacionada com a exibição pública ou venda de obras artísticas na medida em que seja necessária para promover o acontecimento, excluindo qualquer outra utilização comercial;
- k) Utilização para efeitos de caricatura, paródia ou pastiche;
- l) Utilização relacionada com a demonstração ou reparação de equipamentos;
- m) Utilização de uma obra artística sob a forma de um edifício, de um desenho ou planta de um edifício para efeitos da sua reconstrução;
- n) Utilização por comunicação ou colocação à disposição, para efeitos de investigação ou estudos privados, a membros individuais do público por terminais destinados para o efeito nas instalações dos estabelecimentos referidos na alínea c) do nº 2, de obras e outros materiais não sujeitos a condições de compra ou licenciamento que fazem parte das suas colecções;
- o) Utilização em certos casos de menor importância para os quais já existam excepções ou limitações na legislação nacional, desde que a aplicação se relacione unicamente com a utilização não-digital e não condicione a livre circulação de bens e serviços na Comunidade, sem prejuízo das excepções e limitações que constam do presente artigo.

4. Quando os Estados-Membros possam prever uma excepção ou limitação ao direito de reprodução por força dos nºs 2 ou 3 do presente artigo, poderão igualmente prever uma excepção ou limitação ao direito de distribuição referido no artigo 4º na medida justificada pelo objectivo do acto de reprodução autorizado.

Frisa-se que tais excepções estão condicionadas aos “*casos especiais que não entrem em conflito com uma exploração normal da obra ou outro material e não prejudiquem irrazoavelmente os legítimos interesses do titular do direito*” (artigo 5º(5)).

Na legislação americana (U.S. Code, Title 17), as excepções aos direitos autorais (*copyrights*) são disciplinadas de forma pormenorizada, incluindo as seguintes:

- i. *Fair use*, ou uso justo (§107): quando a obra é usada para fins de crítica, comentário, noticiário, ensino (inclusive cópias múltiplas para uso em sala de aula), fins académicos ou pesquisa. O escopo do fair use é bastante debatido e é objeto de numerosas decisões judiciais das cortes americanas;
- ii. Reprodução por bibliotecas e arquivos (§108);
- iii. Efeito de transferência de uma cópia ou fonograma específico (§109);
- iv. Excepções para determinados casos de execução e exibição (§110);

- v. Transmissão secundária de programação transmitida por cabo (§111);
- vi. Gravações efêmeras (§112);
- vii. Transmissão secundária de programação televisiva à distância transmitida por satélite (§119);
- viii. Reprodução para cegos ou pessoas com deficiência (§121) e para tais pessoas nos países signatários do Tratado de Marrakesh (§121A);
- ix. Transmissão secundária de programação televisiva local transmitida por satélite (§119);
- x. Algumas outras limitações esparsas, por exemplo as licenças compulsórias para obras musicais.

Tais normas americanas são detalhadas em dispositivos legais de forma esmiuçadíssima, não cabendo trazer apontamentos específicos sobre cada uma. O que se pretende com este capítulo é deixar claro que a própria legislação sobre direitos autorais dos mais diversos países já dispõe sobre numerosas limitações a tais direitos, ou seja, tais direitos exclusivos estão longe de serem absolutos.

Para findar o capítulo, passa-se a analisar brevemente abaixo os direitos assegurados aos titulares de programas de computador.

2.4. Programas de Computador

Antes de se adentrar nos direitos exclusivos dos titulares de programas de computador, vale trazer apontamentos sobre a própria definição legal de “programa de computador”. Tal conceito não é de fácil definição, sobretudo em virtude dos rápidos avanços tecnológicos dos *softwares*, que são muito mais do que simplesmente programas que rodam em “computadores”¹⁷.

De qualquer forma, por falta de expressão no vernáculo que exprima a ideia de *software*, o termo “programa de computador” será utilizado como seu sinônimo para fins de simplificação da explicação.

¹⁷ A própria nomenclatura em português “programas de computador” é limitada, sendo o termo *software* mais acertado nessa questão. Os *softwares* são mais do que apenas programas que rodam em computadores, podendo operar em muitos tipos distintos de máquinas ou dispositivos.

No direito brasileiro, a Lei nº 9.609/1998 (conhecida como a “Lei de Software”) traz um conceito complexo para “programa de computador”, conforme transcrito abaixo:

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

Já a Diretiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu (a “Diretiva de Software”) possui definição menos extensiva e pretensiosa, sendo praticamente redundante e complementada pela conceituação da função dos programas. Confirma-se os considerandos 7 e 10 da Diretiva:

(7) Para efeitos da presente directiva, a expressão «programa de computador» inclui qualquer tipo de programa, mesmo os que estão incorporados no equipamento. Esta expressão inclui igualmente o trabalho de concepção preparatório conducente à elaboração de um programa de computador, desde que esse trabalho preparatório seja de molde a resultar num programa de computador numa fase posterior.

(10) A função de um programa de computador é comunicar e trabalhar com outros componentes de um sistema de computador e com os utilizadores e, para este efeito, é necessária uma interconexão e uma interacção lógica e, quando necessário, física, no sentido de permitir o funcionamento de todos os elementos do suporte lógico e do equipamento com outros suportes lógicos e equipamentos e com os utilizadores, e todas as formas de funcionamento previstas.

No direito americano, por outro lado, a definição legal de programa de computador está no mesmo título do U.S. Code que trata de direito autorais e é muito mais curta e genérica, limitando-se a exprimir que é “*uma série de declarações ou instruções a ser usada direta ou indiretamente em um computador para chegar a determinado resultado*”:

§101 Definitions

(...)

A “computer program” is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result.

Nota-se que, seja mais genérica e simples, como a definição americana, seja mais detalhada, como a brasileira, a definição de programa de computador não chega a

exaurir as dúvidas com relação aos bens que podem ser classificados como tal, ficando em aberto lacunas sobre se algo deve ou não ser considerado um programa de computador, as quais são preenchidas com o tempo a partir de decisões judiciais e da consolidação do direito posto.

Nessa toada, PINHEIRO afirma que a literalidade da definição da legislação brasileira pode fazer com que se chegue à conclusão de que qualquer arquivo eletrônico seria um programa de computador, o que certamente não era a intenção do legislador. Isso porque arquivos de música, de filmes, *ebooks*, entre outros têm um caráter de obra intelectual ou literária protegidas não como *software*, mas sim sob o manto da Lei de Direitos Autorais:

Outro tema que poderá gerar alguma dificuldade, inclusive com implicações tributárias, é a definição ampla de software que nos oferece a Lei 9.609/98. Seu artigo primeiro traz a seguinte definição: "Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados".

Ao pé da letra, a definição parece acobertar qualquer arquivo eletrônico.

De outro lado, temos que as obras intelectuais protegidas pela LDA podem se encontrar fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, sendo absolutamente inquestionável que não perdem sua qualidade de obra no momento em que se digitalizam.¹⁸

Dessa forma, para tais tipos de arquivos predomina o seu caráter artístico, e não a sua forma digital, para fins de aplicação da lei relevante. Por outro lado, para outros tipos de conteúdo como videogames, a tendência atual no Brasil é de que sejam considerados como programas de computador, muito embora cada vez mais se aproximem de obras artísticas:

Apps em geral, portanto, inclusive games, são programas de computador, e obedecem ao regramento da Lei 9.609/98, independentemente de eventual proteção autônoma das criações artísticas que se lhe forem incorporadas; *e-books*, faixas e vídeos em formato digital mantêm sua natureza de criação artística, apesar do formato digital.¹⁹

Com relação à proteção jurídica de programas de computador, embora sejam bastante distintos de obras literárias, o Acordo TRIPS, de forma sucinta e genérica,

¹⁸ PINHEIRO, 2013b.

¹⁹ *Ibid.*

determina que seus signatários deverão proteger programas de acordo com os termos da Convenção de Berna na condição de obras literárias:

Artigo 10

Programas de Computador e Compilações de Dados

1. Programas de computador, em código fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna (1971).

Na mesma linha, o Tratado Sobre Direito de Autor da OMPI determina que programas de computador serão protegidos nos termos da Convenção de Berna na condição de obras literárias:

Article 4

Computer Programs

Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of the Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of their expression.

No Brasil, o legislador optou por, nos primeiros artigos da Lei de Software, prever que as normas da Lei de Direitos Autorais em geral também se aplicam a programas de computador, com exceções referentes a alguns direitos morais e algumas outras particularidades como o prazo de proteção, que é de 50 anos:

Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.

§1º Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.

§2º Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

Nesta toada, os direitos exclusivos para programas de computador são aqueles previstos para obras em geral no artigo 29 da Lei de Direitos Autorais.

A Diretiva de Software europeia repete o entendimento de que programas devem ser protegidos de acordo com a Convenção de Berna²⁰ e vai além, elencando os

²⁰ Confira-se o artigo 1º da Diretiva de Software: “*Artigo 1º Objecto da protecção*”

direitos exclusivos de efetuar ou autorizar reprodução, tradução, adaptação, modificação e distribuição ao público de cópias do programa:

Artigo 4º Actos sujeitos a autorização

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 5º e 6º, os direitos exclusivos do titular, na acepção do artigo 2º, devem incluir o direito de efectuar ou autorizar:

- a) A reprodução permanente ou transitória de um programa de computador, seja por que meio for, e independentemente da forma de que se revestir, no todo ou em parte. Se operações como o carregamento, visualização, execução, transmissão ou armazenamento de um programa de computador carecerem dessa reprodução, essas operações devem ser submetidas a autorização do titular do direito;
- b) A tradução, adaptação, ajustamentos ou outras modificações do programa e a reprodução dos respectivos resultados, sem prejuízo dos direitos de autor da pessoa que altere o programa;
- c) Qualquer forma de distribuição ao público, incluindo a locação, do original ou de cópias de um programa de computador.

Na legislação norte-americana, dada a menor receptividade de direitos autorais morais, a proteção assegurada ao *software* é mais semelhante ainda à proteção de obras artísticas ou intelectuais em geral, não merecendo aqui mais aprofundamento.

Retornando à norma brasileira específica a programas de computador, a Lei de Software prevê algumas limitações aos direitos de titulares de programas, a exemplo da reprodução de cópia para salvaguarda, a citação para fins didáticos, a semelhança para fins funcionais e a integração por questões técnicas:

Art. 6º Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:

- I - a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda;
- II - a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos;
- III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;

1. De acordo com o disposto na presente directiva, os Estados-Membros estabelecem uma protecção jurídica dos programas de computador, mediante a concessão de direitos de autor, enquanto obras literárias, na acepção da Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas. Para efeitos da presente directiva, a expressão «programas de computador» inclui o material de concepção.

2. Para efeitos da presente directiva, a protecção abrange a expressão, sob qualquer forma, de um programa de computador. As ideias e princípios subjacentes a qualquer elemento de um programa de computador, incluindo os que estão na base das respectivas interfaces, não são protegidos pelos direitos de autor ao abrigo da presente directiva.

3. Um programa de computador é protegido se for original, no sentido em que é o resultado da criação intelectual do autor. Não são considerados quaisquer outros critérios para determinar a sua susceptibilidade de protecção.”

IV - a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

Na Europa, por força da Diretiva de Software, não é necessária a autorização do titular para a reprodução ou adaptação quando isso for necessário para a utilização do programa pelo seu legítimo adquirente para o fim a que o programa se destina, bem como para criação de cópia de apoio caso isso seja necessário para a sua utilização e para o exame do funcionamento em determinados casos:

Artigo 5º

Excepções aos actos sujeitos a autorização

1. Salvo cláusula contratual específica em contrário, os actos previstos nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 4º não se encontram sujeitos à autorização do titular sempre que sejam necessários para a utilização do programa de computador pelo seu legítimo adquirente de acordo com o fim a que esse programa se destina, bem como para a correcção de erros.
2. O contrato não deve impedir a execução de uma cópia de apoio por uma pessoa que esteja autorizada a utilizar o programa na medida em que tal seja necessário para a sua utilização.
3. Quem tiver direito a utilizar uma cópia de um programa pode, sem necessidade de autorização do titular do direito, observar, estudar ou testar o funcionamento do programa a fim de apurar as ideias e princípios subjacentes a qualquer elemento do programa quando efectuar operações de carregamento, de visualização, de execução, de transmissão ou de armazenamento, em execução do seu contrato.

Também é prevista a limitação para reprodução ou tradução do código do programa quando efetuadas para fins de interoperabilidade com outros programas, de forma a assegurar que os titulares de programas não possam impedir que os adquirentes tomem medidas para de fato integrar o programa em questão com outros:

Artigo 6º

Descompilação

1. Não é necessária a autorização do titular dos direitos quando a reprodução do código e a tradução da sua forma, na acepção das alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 4º, sejam indispensáveis para obter as informações necessárias à interoperabilidade de um programa de computador criado independentemente, com outros programas, uma vez preenchidas as seguintes condições:
 - a) Esses actos serem realizados pelo licenciado ou por outra pessoa que tenha o direito de utilizar uma cópia do programa, ou em seu nome por uma pessoa devidamente autorizada para o efeito;
 - b) Não se encontrarem já fácil e rapidamente à disposição das pessoas referidas na alínea a) as informações necessárias à interoperabilidade; e
 - c) Esses actos limitarem-se a certas partes do programa de origem necessárias à interoperabilidade.
2. O disposto no nº 1 não permite que as informações obtidas através da sua aplicação:

- a) Sejam utilizadas para outros fins que não o de assegurar a interoperabilidade de um programa criado independentemente;
- b) Sejam transmitidas a outrem, excepto quando tal for necessário para a interoperabilidade do programa criado independentemente; ou
- c) Sejam utilizadas para o desenvolvimento, produção ou comercialização de um programa substancialmente semelhante na sua expressão, ou para qualquer outro acto que infrinja os direitos de autor.

3. De acordo com o disposto na Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas, as disposições do presente artigo não podem ser interpretadas no sentido de permitirem a sua aplicação de uma forma susceptível de lesar os legítimos interesses do titular de direitos ou que não se coadune com uma exploração normal do programa de computador.

Frisa-se que a própria Diretiva de Software (artigo 6º(3)) explicita que esta exceção não pode ser utilizada de forma que prejudique os “*legítimos interesses do titular de direitos ou que não se coadune com uma exploração normal do programa de computador*”, de acordo com o previsto no artigo 9º(2) da Convenção de Berna.²¹

A legislação norte-americana também prevê uma série de limitações a direitos de exclusiva especificamente para programas de computador, notadamente:

- i. Reproduzir cópia adicional ou adaptar cópia caso: seja uma etapa essencial para a utilização do programa em conjunto com uma máquina e que não seja possível utilizá-lo de outra forma; ou para fins de arquivo, desde que a cópia de arquivo seja excluída caso a posse do programa deixe de ser legítima;
- ii. Efetuar cópia para fins de ativação de máquina que contenha cópia legalmente adquirida do programa para fins de manutenção ou reparo.

Cópias ou adaptações feitas de acordo com tais exceções somente podem ser transferidas como parte de todos os direitos sobre o programa, ou seja, não podem ser transferidas de forma independente da cópia legalmente adquirida pelo comprador, conforme prevê o 17 U.S. Code §117:

§117 Limitations on exclusive rights: Computer programs
 (a) Making of Additional Copy or Adaptation by Owner of Copy.—
 Notwithstanding the provisions of section 106, it is not an infringement for the

²¹ “2) Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor.”

owner of a copy of a computer program to make or authorize the making of another copy or adaptation of that computer program provided:

(1) that such a new copy or adaptation is created as an essential step in the utilization of the computer program in conjunction with a machine and that it is used in no other manner, or

(2) that such new copy or adaptation is for archival purposes only and that all archival copies are destroyed in the event that continued possession of the computer program should cease to be rightful.

(b) Lease, Sale, or Other Transfer of Additional Copy or Adaptation.—Any exact copies prepared in accordance with the provisions of this section may be leased, sold, or otherwise transferred, along with the copy from which such copies were prepared, only as part of the lease, sale, or other transfer of all rights in the program. Adaptations so prepared may be transferred only with the authorization of the copyright owner.

(c) Machine Maintenance or Repair.—Notwithstanding the provisions of section 106, it is not an infringement for the owner or lessee of a machine to make or authorize the making of a copy of a computer program if such copy is made solely by virtue of the activation of a machine that lawfully contains a authorized copy of the computer program, for purposes only of maintenance or repair of that machine, if—

(1) such new copy is used in no other manner and is destroyed immediately after the maintenance or repair is completed; and

(2) with respect to any computer program or part thereof that is not necessary for that machine to be activated, such program or part thereof is not accessed or used other than to make such new copy by virtue of the activation of the machine.

Além das diversas limitações aos direitos expostas acima, também é aplicável, com algumas variações a depender do direito de propriedade intelectual em tela e da norma específica de cada ordenamento jurídico, uma outra limitação conhecida como exaustão ou exaurimento de direitos de propriedade intelectual, que surgiu em precedentes judiciais e que atualmente aparecem expressamente no direito positivado de muitas nações.

Como este é o principal tema jurídico desta monografia, o capítulo a seguir tratará exclusivamente de tal instituto, desde a sua criação até a sua normatização atual e aplicação em casos recentes.

3. EXAUSTÃO DE DIREITOS

No capítulo anterior foram apresentados conceitos básicos sobre a extensão dos principais direitos de propriedade intelectual e sobre grande parte das limitações dos direitos exclusivos que as legislações preveem.

O foco deste capítulo 3 é uma das mais importantes limitações aos direitos exclusivos, a exaustão dos direitos de propriedade intelectual, e nele serão apresentados o histórico do desenvolvimento de tal limitação e os dispositivos legais e alguns precedentes judiciais do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa²², exatamente para que se delimite o que é a exaustão (ou doutrina da primeira venda), que é analisada neste trabalho de maneira mais detalhada.

Um ponto inicial de grande relevância é que a exaustão de direitos não é prevista nem disciplinada em qualquer dos grandes tratados internacionais sobre direito de propriedade intelectual, como já lecionava BARBOSA em 1999:

Dois aspectos estruturais são suscitados nesta tensão:

[1] nenhum tratado internacional em vigor no Brasil tutela a regra de exaustão, que permanece inteiramente livre à vontade legislativa de cada país;

[2] um tratado em particular – o acordo TRIPS –, no entanto, apesar de ostensivamente omitir-se sobre a questão da exaustão de direitos, indica que cabem medidas para prevenir “o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio”.²³

O Acordo TRIPS, já citado algumas vezes no capítulo 2 e incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto nº 1.355/1994, expressamente prevê que suas regras não tratarão da exaustão de direitos, como se extrai do seu artigo 6º:

Artigo 6º

Exaustão

Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

O Tratado Sobre Direitos de Autor da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), de 1996, traz previsão aberta semelhante, que atribui aos seus estados-

²² Foram escolhidas as jurisdições dos Estados Unidos e Europa por serem locais em que já há decisões judiciais que enfrentaram a temática principal deste trabalho, a exaustão de direito aplicada a bens digitais, bem como porque há doutrina mais extensa sobre a exaustão de direitos de forma geral.

²³ BARBOSA, 1999, p. 7.

membros total liberdade para disciplinar a exaustão de direitos de autor nas respectivas legislações locais:

Artigo 6º

Direito de distribuição

1 - Os autores de obras literárias e artísticas gozam do direito exclusivo de autorizar a colocação à disposição do público do original e de cópias das suas obras, por meio da venda ou por outra forma de transferência de propriedade.

2 - Nenhuma das disposições do presente Tratado afecta a liberdade das Partes Contratantes para determinar as eventuais condições em que o direito previsto no nº 1 se esgota após a primeira venda do original ou de uma cópia da obra, ou outra forma de transferência de propriedade, realizada com o consentimento do autor.

A Convenção de Paris e a Convenção de Berna são silentes quanto à possibilidade de ocorrência de exaustão. Dito isso, evidencia-se a relevância das legislações locais de cada uma das jurisdições, que ficaram livres para definir se adotam expressamente em suas normas o princípio da exaustão dos direitos exclusivos de propriedade intelectual e de que forma ela se opera.

É daí que surgem as diferentes normas sobre exaustão dos diferentes direitos, como será explorado ao longe deste capítulo. Antes, contudo, será trazido um conceito básico da exaustão e, na sequência, um breve histórico, para fins de contextualizar o reconhecimento e o desenvolvimento do princípio, iniciando-se pelos primeiros precedentes que nortearam o esgotamento de direitos de propriedade intelectual.

3.1. Conceito de Exaustão de Direitos e a *First Sale Doctrine*

Atualmente, está presente na legislação de diversos países, como na lei americana sobre direitos autorais (17 U.S. Code §109), na legislação europeia e até mesmo na brasileira, que o titular de um direito de propriedade intelectual não pode estabelecer limitações com base em seus direitos exclusivos que impeçam o (ou estabeleça restrições ao) adquirente do bem de usá-lo ou mesmo de revendê-lo a terceiro. Exemplos desse tipo de restrição são a proibição de revenda (ou de oferecer o bem à venda no mercado secundário), o estabelecimento de um preço mínimo para tal revenda e de condições obrigatórias a serem observadas, entre outros.

Os direitos exclusivos de propriedade intelectual permitem ao titular que faça ou de alguma forma autorize a primeira colocação do produto protegido no mercado, sendo

assim considerados como um direito de negativa, pois impedem que terceiros pratiquem determinados atos com o bem protegido.²⁴

Contudo, uma vez que uma unidade do produto é posta no mercado de forma legítima (pelo titular ou com sua autorização), são exauridos, ou esgotados, os direitos do titular da propriedade intelectual sobre tal unidade específica. Esse princípio é aplicável a institutos da propriedade intelectual como marcas, patentes, desenhos industriais e direitos autorais, e é comum a grande parcela das jurisdições mundiais:

The IP right to exclude is limited by the doctrine of “exhaustion of rights”. This doctrine is common to all legal systems. It provides that the IP-holder’s control over goods or services ends (or is “exhausted”) once the particular good or service embodying the IP has been placed on the market (or “first sold”).²⁵

Caso se permita que o titular de algum direito controle toda a cadeia de transmissão de um bem por meio de limitações impostas no momento da primeira venda, o mercado em questão se engessaria (pela completa proibição ou severa limitação do mercado secundário), e o titular da propriedade intelectual, unilateralmente, teria o poder de controlar as condições de circulação do seu produto eternamente, mesmo após a sua colocação no mercado e primeira venda.

Isso pode não só causar prejuízos a consumidores, pois impede o desenvolvimento de mercados secundários de produtos de segunda mão, mas também criar preocupações concorrenciais na medida em que afeta a capacidade de atuação de outros agentes econômicos em mercados secundários.

Esses são apenas alguns dos argumentos pelos quais a exaustão de direitos, que a princípio beneficiaria a concorrência, o livre mercado e os consumidores, pode ser desejável em determinadas situações.

Para que a *first sale doctrine*²⁶ seja aplicável, determinados requisitos devem estar presentes no caso concreto, como a efetiva existência de venda (ou comercialização, ou colocação do produto no mercado de forma legítima) do bem em questão. Para bens

²⁴ ABBOTT assim trata do assunto dos direitos de negativa: “IP generally permits right-holders to exclude others from the market. The owner of a patent may exclude others from making or selling an invention. A copyright entitles the author or artist to prevent others from reproducing or distributing his or her expressive work. A trademark allows the business owner to prevent others from using his or her distinctive sign in commerce. These “negative rights” effectively allow their owners to make the “first sale” of protected goods or services on the market, to the exclusion of others.” (ABBOTT, 2007, p. 4)

²⁵ *Ibid.*, p. 4.

²⁶ O conceito de *first sale doctrine* é utilizado neste trabalho de forma intercambiável com o conceito da doutrina da exaustão ou do esgotamento de direitos de propriedade intelectual.

físicos, de cujas discussões se originou a doutrina da exaustão de direitos, como uma máquina protegida por direito patentário ou um livro impresso, deve-se analisar a que título o bem foi transmitido do vendedor original para o comprador. Se o produto em questão foi regularmente adquirido ou obtido por alguém (e não foi, por exemplo, meramente alugado ou emprestado), tal pessoa ou empresa passa a deter a propriedade sobre aquele bem, podendo então revendê-lo ou de outra forma transferi-lo a terceiros.

Outro exemplo que envolve a exaustão de direitos ocorre quando uma empresa que possui direitos sobre uma marca comercializa seu produto com tal marca no território nacional. Sobre aquela unidade do produto comercializado, a empresa deixa de possuir direitos exclusivos. Isso significa que o adquirente do produto poderá revendê-lo ou praticar outros atos de transferência de propriedade que lhe convenha, sem que a empresa detentora da marca possa se opor a tal reinserção do produto no mercado:

(...) o titular de um direito de propriedade intelectual, quando coloca no mercado os seus produtos, deixa de poder controlar a respectiva circulação, no sentido de que não pode opor-se às sucessivas distribuições ou vendas nem colocar condições nessas sucessivas distribuições ou regular preços nas vendas. Efectuada a primeira colocação do produto no mercado pelo titular [ou com o seu consentimento] esgota-se o seu direito exclusivo.²⁷

É justamente isso que se chama “exaustão de direitos”: a empresa, após a colocação do produto no mercado de forma legítima, não mais pode controlar a sua cadeia de transações, ou a sua circulação, pois seus direitos com relação àquela unidade do produto foram exauridos. Justamente porque a exaustão de direitos ocorre no momento da primeira venda, ela também é denominada no Estados Unidos de *first sale doctrine* (doutrina da primeira venda).

O precedente recente do Tribunal de Justiça da União Europeia (CJEU) assim define a exaustão logo no primeiro parágrafo:

Segundo esta regra, quando uma cópia de uma obra protegida pelo direito de autor é licitamente posta em circulação, o titular do direito de autor já não se pode opor à revenda dessa cópia pelo seu adquirente. A justificação para tal é que o direito de autor não se pode sobrepor ao direito de propriedade desse adquirente sobre a cópia da obra em questão enquanto objeto. Por outro lado, por meio da colocação em circulação de uma cópia da obra pelo seu autor ou com o seu consentimento, considera-se que este obteve a remuneração devida em relação a essa cópia.²⁸

²⁷ ALMEIDA, 2004, pp. 66-67.

²⁸ *Nederlands Uitgeversverbond v. Tom Kabinet BV*, Case C-263/18 [2019].

A justificativa econômica para a regra da exaustão é a de que, na primeira venda do produto, feita pelo próprio titular dos direitos de propriedade intelectual ou com sua autorização, o titular já foi devidamente remunerado por aquela unidade, então já recebeu o benefício econômico referente ao seu direito de propriedade intelectual e, portanto, não mais lhe caberia qualquer direito sobre tal unidade. Nas palavras de BARBOSA:

...exaustão é a doutrina segundo a qual uma vez que o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade (“posto no comércio”), através, por exemplo, da venda do produto patenteado, cessam os direitos do titular da patente sobre ele. Resta-lhe, apenas, a exclusividade de reprodução.²⁹

A seguir, será trazido o contexto da evolução da doutrina da exaustão na legislação internacional, bem como serão descritas as normas aplicáveis nas jurisdições estudadas neste trabalho sobre a exaustão de direitos referentes a patentes, marcas, direitos autorais e *software*.

3.2. Surgimento da Doutrina da Exaustão de Direitos

A origem do princípio da exaustão remonta ao doutrinador alemão Josef Kohler, que analisou os diferentes tipos de atos de exploração dos bens e suas conexões. Segundo o jurista, determinados atos encerrariam (ou esgotariam) os direitos exclusivos dos titulares, que deveriam levar em consideração a possibilidade de revenda livre do produto no momento da precificação do valor da primeira venda:

The origins of the doctrine of exhaustion of intellectual property rights in Europe can be traced back to the work of the German jurist Josef Kohler (1849- 1919), who elaborated on the principle of the connection between the different acts of exploitation (Zusammenhang der Benutzungsarten). According to this principle, legally recognized acts which would involve the economic exploitation of a patent are connected from the moment the invention is produced and end up determining the extent of all the profits a rightholder may obtain from it. Other acts fall outside the scope of the legal entitlement and the patent is deemed exhausted (Erschöpfung): the rightholder is not then entitled to any further profits. In fact, at the time that the product is made available to the public, the

²⁹ BARBOSA, 1999, pp. 5-6.

rightholder can anticipate further distribution acts by potential acquirers and internalize this fact in the product prices.³⁰

Ainda no início do século XX, cortes alemãs reconheceram a regra da exaustão tanto para os institutos das marcas (em dois precedentes de 1902: RGZ 50, 229 “Kölnisch Wasser” e 1902, RGZ 51, 263 “Mariani”) como o dos direitos autorais (em precedente de 1906: 25 1906, RGZ 63, 394 “Koenigs Kursbuch”³¹).

Na mesma época, discussão semelhante era travada nos Estados Unidos no célebre caso Bobbs-Merrill,³² que, por ser uma decisão da Suprema Corte americana, atualmente é considerado o primeiro grande precedente sobre o assunto. Foi neste caso que foi firmado no ordenamento jurídico norte-americano a doutrina da primeira venda (a *first sale doctrine*), como é conhecido o princípio da exaustão nos EUA.

Vale mencionar que um caso da Suprema Corte americana de 1873³³ já havia analisado a impossibilidade de se estipular limitações territoriais para o uso de objetos patenteados após a sua venda. Tal precedente será examinado em tópico a seguir, mas por ora vale explorar o precedente Bobbs-Merrill, de 1908, em que se discutiu a possibilidade de se impor condições para a revenda de obra protegida por direitos autorais.

A Bobbs-Merrill Company, uma editora de livros americana, publicou um livro (vendido pela editora por US\$ 1) que continha um aviso ao comprador de que a obra não poderia ser revendida por preço inferior, sob pena de se considerar tal venda como infração aos direitos autorais da editora. O aviso dizia:

The price of this book at retail is \$1 net. No dealer is licensed to sell it at a lower price, and a sale at a lower price will be treated as an infringement of the copyright.

Os réus do caso adquiriram grandes quantidades de exemplares e passaram a revendê-los por US\$ 0,89, e então a Bobbs-Merrill Company ajuizou ação. Ao analisar os

³⁰ PUIG, 2013, p. 162.

³¹ Este precedente envolvendo direitos autorais é inclusive mencionado em nota de rodapé no acórdão da Tribunal de Justiça da União Europeia do caso Tom Kabinet como o primeiro caso envolvendo a discussão com relação a direitos autorais: “V., nomeadamente, Acórdão do Reichsgericht (Tribunal de Justiça Imperial, Alemanha) de 16 de junho de 1906, I 5/06 Koenigs Kursbuch. Um conceito semelhante surgiu ao mesmo tempo nos Estados Unidos sob o nome de «first sale doctrine», v. Acórdão da Supreme Court of the United States (Supremo Tribunal, Estados Unidos da América), de 1 de junho de 1908, Bobbs Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908)”. (Nederlands Uitgeversverbond v. Tom Kabinet BV, Case C-263/18 [2019])

³² Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).

³³ Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873).

fatos, a Suprema Corte considerou que a legislação sobre direitos autorais, embora protegesse os titulares de direitos autorais na multiplicação (hoje comumente referida como reprodução) de suas obras, não previa qualquer direito de impor, pela colocação de um aviso na obra, limitação de preço mínimo para a revenda:

In our view the copyright statutes, while, protecting the owner of the copyright in his right to multiply and sell his production, do not create the right to impose, by notice, such as is disclosed in this-case, a limitation at which the book shall be sold at retail by future purchasers, with whom there is no privity of contract. This conclusion is reached in view of the language of the statute, read in the light of its main purpose to secure the right of multiplying copies of the work, a right which is the special creation of the statute.³⁴

A Suprema Corte também entendeu que o titular dos direitos autorais (neste caso, a editora) exerceu o seu direito de vender suas obras por preço que considerou satisfatório, o que significa que já teria sido devidamente remunerada por tais exemplares.³⁵ Diante disso, concluiu que, caso se entendesse que o titular poderia impor condições para a revenda do produto, isso extrapolaria os direitos garantidos em lei para além do que o legislador pretendeu:

To add to the right of exclusive sale the authority to control all future retail sales, by a notice that such sales must be made at a fixed sum, would give a right not included in the terms of the statute, and, in our view, extend its operation, by construction, beyond its meaning, when interpreted with a view to ascertaining the legislative intent in its enactment.³⁶

Em outras palavras, após a primeira venda, já se considera que o titular dos direitos autorais foi devidamente remunerado com relação a tal unidade da obra, razão pela qual passa a não mais poder controlar a sua circulação no mercado em subsequentes transferências de titularidade. Após tal precedente, o Congresso americano rapidamente tratou de incorporar a *first sale doctrine* ao ordenamento legislativo com a edição da Lei de Direitos Autorais norte-americana (*Copyright Act*) de 1909:

As the Supreme Court of the United States highlighted, the main question of the case was, whether “[the right to vend] intended to create a right which would

³⁴ Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).

³⁵ “True, the statute also secures, to make this right of multiplication effectual, the sole right to vend copies of the book, the production of the author's thought and conception. The owner of the copyright in this case did sell copies of the book in quantities and at a price satisfactory to it.” (*Ibid.*)

³⁶ *Ibid.*

permit the holder of the copyright to fasten by notice in a book or upon one of the articles mentioned within the statute, a restriction upon the subsequent alienation of the subject matter of copyright after the owner had parted with the title to one who had acquired full dominion over it and had given a satisfactory price for it?"

Congressmen who were involved in the drafting of the new Copyright Act at that very moment recognized the validity of the Supreme Court's logic and enacted the doctrine in the Copyright Act of 1909.³⁷

Conforme lecionam SOMA e KUGLER, atualmente a doutrina da exaustão está codificada nos EUA no §109 da legislação sobre direitos autorais (que será transcrito no subcapítulo 3.5 deste trabalho):

The first sale doctrine, also known as the rule of exhaustion, initially arose out of *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*. In *Bobbs*, the issue was whether a copyright owner could prevent the subsequent sale of a book after its initial purchase. The U.S. Supreme Court held that the copyright owner could not prevent such a subsequent sale after the "first sale" of a copyrighted work, hence the doctrine's name. The essence of that decision is now codified in Section 109 of the Copyright Act, which provides that "the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord." The first sale doctrine has allowed the market in sales of used records, CDs, DVDs, and video games to flourish over the past few decades.³⁸

Este é sem dúvidas o precedente mais célebre envolvendo a *first sale doctrine*, e seu entendimento serviu como base (a continua servindo) para uma série de decisões posteriores, até os dias atuais, envolvendo diversos temas que compreendem discussões sobre exaustão de direitos de propriedade intelectual.

Abaixo serão abordadas as previsões normativas do Brasil, EUA e União Europeia, bem como as principais decisões judiciais sobre a exaustão dos principais direitos de propriedade intelectual, todos os casos envolvendo bens físicos. No capítulo 5, a

³⁷ MEZEI, 2015, p. 31. Na mesma linha, PERZANOWSKI e SCHULTZ afirmam: "*Congress embraced the Bobbs-Merrill decision almost immediately. Section 41 of the Copyright Act of 1909 provided that "nothing in this Act shall be deemed to forbid, prevent, or restrict the transfer of any copy of a copyrighted work the possession of which has been lawfully obtained."* This provision reflected congressional approval of *Bobbs-Merrill*. In the century that followed, neither Congress nor the courts were inclined to alter the basic operation of the first sale doctrine articulated in *Bobbs-Merrill*. As a result, the history of the first sale doctrine traces a direct and undisturbed path from the Supreme Court's 1908 decision in *Bobbs-Merrill* to the current doctrine as codified by Congress and interpreted by the courts." (PERZANOWSKI e SCHULTZ, p. 909)

³⁸ SOMA e KUGLER, 2014, pp. 428-429.

temática jurídica encontrará os mercados de bens digitais, para que se estuda como se interpreta o esgotamento de direitos no mundo virtual.

3.3. Exaustão de Direitos de Patentes e Desenhos Industriais

Como indicado no início deste capítulo 3, no começo do século XX (em 1908) a Suprema Corte americana decidiu pela exaustão de direitos em caso envolvendo direitos autorais (livros vendidos com mensagem limitando o preço de revenda), tendo entendido que os adquirentes dos livros tinham o direito de revendê-los pelo preço que bem entendessem, não havendo limitações para tanto.³⁹

Cinco anos depois, a Suprema Corte então aplicou o mesmo entendimento (*first sale doctrine*) para um caso envolvendo produto protegido por patente.⁴⁰

No precedente *Bauer & Cie. v. O'Donnell*, a empresa alemã Bauer & Cie. comercializava um produto patenteado (droga solúvel em água) com uma mensagem direcionada ao revendedor informando que o produto não poderia ser revendido por menos de US\$ 1,00, e que a venda por preço menor seria considerada violação ao direito de patente sobre o medicamento. Na mensagem estava escrito que o revendedor, ao adquirir o produto, aceitava tais condições. Confira-se a mensagem abaixo:

This size package of Sanatogen is licensed by us for sale and use at a price not less than one dollar (\$1.00). Any sale in violation of this condition, or use when so sold, will constitute an infringement of our patent No. 601,995, under which Sanatogen is manufactured, and all persons so selling or using packages or contents will be liable to injunction and damages.
A purchase is an acceptance of this condition. All rights revert to the undersigned in the event of violation.

O'Donnell, um revendedor, passou a vender o produto por menos de US\$ 1,00, o que fez com que a Bauer & Cie. deixasse de vender para o O'Donnell. Este, então conseguiu adquirir o produto de um terceiro e continuar a revendê-lo, e então deu-se origem ao litígio.

A Suprema Corte americana, dividida (o resultado foi por maioria, sendo cinco votos de um lado e quatro votos do outro), adotou expressamente o mesmo entendimento do caso *Bobbs-Merrill* de que, quando o titular da patente, ao transferir a titularidade de

³⁹ *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908).

⁴⁰ *Bauer & Cie. v. O'Donnell*, 229 U.S. 1 (1913).

um produto por meio da venda, não mais pode controlar as operações/vendas subsequentes com relação a tal produto:

The real question is whether, in the exclusive right secured by statute to 'vend' a patented article, there is included the right, by notice, to dictate the price at which subsequent sales of the article may be made. The patentee relies solely upon the notice quoted to control future prices in the resale by a purchaser of an article said to be of great utility and highly desirable for general use. The appellee and the jobbers from whom he purchased were neither the agents nor the licensees of the patentee. They had the title to, and the right to sell, the article purchased without accounting for the proceeds to the patentee, and without making any further payment than had already been made in the purchase from the agent of the patentee. Upon such facts as are now presented we think the right to vend secured in the patent statute is not distinguishable from the right of vending given in the copyright act. In both instances it was the intention of Congress to secure an exclusive right to sell, and there is no grant of a privilege to keep up prices and prevent competition by notices restricting the price at which the article may be resold. The right to vend conferred by the patent law has been exercised, and the added restriction is beyond the protection and purpose of the act. This being so, the case is brought within that line of cases in which this court from the beginning has held that a patentee who has parted with a patented machine by passing title to a purchaser has placed the article beyond the limits of the monopoly secured by the patent act.⁴¹

A maioria da Corte entendeu que a intenção do legislador (*Congress*) que elaborou a lei de patentes americana era a de conferir exclusividade ao titular com relação ao direito de comercializar um produto objeto de patente, mas que tal direito não deveria ser exercido para limitar além do que é previsto na norma, ainda mais quando tal limitação tivesse o condão de limitar drasticamente a concorrência. Nos termos da decisão, o titular da patente tinha, segundo a legislação da época, o direito de fazer/fabricar, usar e vender o objeto da patente (*make, use and vend*)⁴² ⁴³ durante o prazo de duração do direito de exclusividade, e o verbo vender (*vend*) não se estenderia após a primeira comercialização do bem.

Também pesaram os fatos de que os revendedores não eram licenciados ou agentes do titular de patente, e que aqueles não pagavam qualquer valor ao titular além do preço pelo qual adquiriam o produto.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² “*In framing the act and defining the extent of the rights and privileges secured to a patentee, Congress did not use technical or occult phrases, but in simple terms gave an inventor the exclusive right to make, use, and vend his invention for a definite term of years.*” (*Ibid.*)

⁴³ Atualmente a legislação americana (35 U.S. Code §154(a)(1)) incluiu o ato de “oferecer à venda” (*offer for sale*) entre os direitos exclusivos do titular de patente.

Curioso mencionar que, quarenta anos antes disso, em 1873, a Suprema Corte já havia aplicado uma forma de exaustão ao decidir o caso *Adams v. Burke*⁴⁴, no qual foi formado o entendimento de que um titular de patente não pode impor limitações territoriais para o uso de objeto patenteado vendido. O caso envolvia patente sobre uma tampa de caixão, cujos direitos de propriedade intelectual eram detidos por Adams exceto no raio de dez milhas da cidade de Boston, onde os direitos patentários eram detidos por um terceiro (Lockhart & Seelye).

Burke então adquiriu produtos de tal terceiro, dentro de Boston, e usou tais produtos fora do raio de dez milhas, onde os direitos patentários eram de Adam, o qual então ajuizou ação por violação da patente.

A Suprema Corte entendeu, também dividida por seis votos a três, que os direitos patentários sobre os itens adquiridos por Burke se esgotaram no momento em que ele os comprou, exaurindo-se, assim, os direitos exclusivos da patente em questão, e que por isso Burke poderia fazer o que bem entendesse com os produtos.⁴⁵

Desde então, diversos precedentes americanos trataram sobre aspectos da exaustão de direitos patentários e sobre esquemas desenvolvidos por empresas para tentar contornar a *first sale doctrine* e de certa forma impor limitações na cadeia de revenda e distribuição de produtos. Caso se queira aprofundar mais na evolução dos casos americanos, vale conferir os casos listados a seguir:⁴⁶

- i. *General Talking Pictures v. Western Electric*, 304 U.S. 175 (1926);
- ii. *United States v. Unis Lens Co.*, 316 U.S. 241 (1942);
- iii. *Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.*, 750 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984);
- iv. *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992);

⁴⁴ *Adams v. Burke*, 84 U.S. 453 (1873).

⁴⁵ Nos termos da Suprema Corte: “*It seems to us that although the right of Lockhart & Seelye to manufacture, to sell, and to use these coffin lids was limited to the circle of ten miles around Boston, that a purchaser from them of a single coffin acquired the right to use that coffin for the purpose for which all coffins are used. That so far as the use of it was concerned, the patentee had received his consideration, and it was no longer within the monopoly of the patent. It would be to engraft a limitation upon the right of use not contemplated by the statute nor within the reason of the contract to say that it could only be used within the ten-miles circle. Whatever, therefore, may be the rule when patentees subdivide territorially their patents as to the exclusive right to make or to sell within a limited territory, we hold that in the class of machines or implements we have described, when they are once lawfully made and sold, there is no restriction on their use to be implied for the benefit of the patentee or his assignees or licensees.*” (*Ibid.*)

⁴⁶ Para mais informações sobre tais casos, conferir também PRUTZMAN e STENSHOEL, 2013.

- v. Jazz Photo Corp. v International Trade Commission, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001);
- vi. Quanta Computer, Inc. v LG Electronics, Inc., 533 U.S. 617 (2008).

O último caso americano mais recente envolvendo patentes é o *Impression Products v. Lexmark International*⁴⁷, que tratou sobre duas questões envolvendo exaustão, sendo uma delas a da territorialidade da *first sale doctrine* (que será examinada no tópico sobre importação paralela mais à frente neste capítulo) e a outra sobre a possibilidade de um terceiro recondicionar um item para revendê-lo.

No caso, a Lexmark comercializava cartuchos de impressoras a adquirentes por preço mais barato com a condição de que os cartuchos somente poderiam ser recarregados com tinta pela Lexmark. A Impression Products, por outro lado, adquiria tais cartuchos de terceiros, os recarregava, alterava o chip do cartucho (que a Lexmark instalava no produto justamente para detectar se algum terceiro o tivesse recarregado e inviabilizar o uso do produto) e o revendia no mercado secundário, e então a Lexmark ajuizou ação contra a Impression Products alegando infração patentária.

Com relação a esse recondicionamento do cartucho e alteração do chip, a Suprema Corte americana entendeu que não haveria infração patentária, pois os direitos da Lexmark sobre o produto se esgotavam no momento em que o cartucho era vendido, independentemente de quaisquer restrições que o titular da patente pretendesse impor durante a venda:

Held:

1. Lexmark exhausted its patent rights in the Return Program cartridges that it sold in the United States. A patentee's decision to sell a product exhausts all of its patent rights in that item, regardless of any restrictions the patentee purports to impose. As a result, even if the restrictions in Lexmark's contracts with its customers were clear and enforceable under contract law, they do not entitle Lexmark to retain patent rights in an item that it has elected to sell.⁴⁸

De qualquer forma, a Suprema Corte deixou muito claro que a análise do caso foi somente com relação a restrições referentes a direitos patentários, e que não foi analisada a possibilidade de a Lexmark (a titular da patente sobre o produto) impor por meio da assinatura de contrato limitações aos adquirentes dos produtos (lembre-se que a

⁴⁷ *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 581 U.S. ____ (2017).

⁴⁸ *Ibid.*

Impression Products não adquiria produtos da Lexmark, mas sim de terceiros, e por isso a Lexmark apenas ajuizou ação com base em direitos de patente, por não haver relação contratual entre autora e ré):

If the patentee negotiates a contract restricting the purchaser's right to use or resell the item, it may be able to enforce that restriction as a matter of contract law, but may not do so through a patent infringement lawsuit.

(...)

The single-use/no-resale restrictions in Lexmark's contracts with customers may have been clear and enforceable under contract law, but they do not entitle Lexmark to retain patent rights in an item that it has elected to sell.⁴⁹

Na Europa, a Convenção Europeia de Patentes é silente com relação à doutrina da exaustão, e as leis de cada país-membro da Comunidade Europeia tratam de disciplinar o tema. Por outro lado, determinadas normas da UE, notadamente a versão consolidada do Tratado da União Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (artigos 34 e 36)⁵⁰ e o Acordo sobre o Espaço Econômico Europeu (artigos 11 e 13)⁵¹, dispõem sobre a proibição de se impor a restrição à importação de produtos ou medidas equivalentes, o que deu azo a decisões do Tribunal de Justiça sobre a importação paralela de medicamentos entre os estados-membros.⁵²

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ “Artigo 34º São proibidas, entre os Estados-Membros, as restrições quantitativas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente.

(...)

Artigo 36º As disposições dos artigos 34º e 35º são aplicáveis sem prejuízo das proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito justificadas por razões de moralidade pública, ordem pública e segurança pública; de proteção da saúde e da vida das pessoas e animais ou de preservação das plantas; de proteção do património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico; ou de proteção da propriedade industrial e comercial. Todavia, tais proibições ou restrições não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros.”

⁵¹ “Artigo 11º São proibidas entre as Partes Contratantes as restrições quantitativas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente.

(...)

Artigo 13º As disposições dos artigos 11º e 12º são aplicáveis sem prejuízo das proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito de mercadorias justificadas por razões de moralidade pública, ordem pública e segurança pública; de protecção da saúde e da vida das pessoas e animais ou de preservação das plantas; de protecção do património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico; ou de protecção da propriedade industrial e comercial. Todavia, tais proibições ou restrições não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária, nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre as Partes Contratantes.”

⁵² Vide: “Patents are different. National patent law has been harmonised to some extent by the European Patent Convention, but this is not an EU instrument and it does not contain any provisions on exhaustion of patent rights. Free movement of goods within the EU is therefore guaranteed by articles 34 and 36 of the Treaty on the Functioning of the European Union ('TFEU') and in the EEA by articles 11 and 13 of the Agreement on the European Economic Area ('EEA Agreement'). These provisions have given rise to a very significant body of case law from the Court of Justice of the European Union, particularly concerning the parallel imports of pharmaceuticals.” (STEPHENS, 2021)

Na legislação brasileira, a exaustão aparece na interpretação a *contrario sensu* do teor do artigo 43, inciso IV, da Lei da Propriedade Industrial. O artigo 42 da Lei confere ao titular da patente os direitos de “*impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos*”. Em seguida, o artigo 43 traz as exceções aos direitos do titular, inclusive a seguinte:

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

(...)

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

Isso significa que, uma vez tendo o produto objeto de patente sido colocado no mercado interno pelo titular ou por alguém devidamente autorizado, o titular do direito patentário não mais poderá impedir que o adquirente do produto use, coloque à venda ou venda aquela unidade específica do produto.

Vale lembrar que o mesmo é aplicável aos desenhos industriais registrados no INPI, por força do artigo 109, parágrafo único, da LPI.⁵³

As discussões judiciais referentes à exaustão de direitos de propriedade intelectual no Brasil são em quase sua totalidade referentes a direitos marcários (explorados no tópico a seguir) e sobre importação paralela de produtos (tratados no último tópico deste capítulo 3).

3.4. Exaustão de Direitos Marcários

A previsão legislativa sobre exaustão de direitos marcários na Lei da Propriedade Industrial é bastante semelhante à sobre patentes. No artigo 130 da LPI estão dispostos os direitos exclusivos concedidos a um titular de marca, que são:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

⁵³ “Art. 109. (...) Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.”

No artigo 132, há algumas exceções a tais direitos exclusivos, entre as quais a do inciso III, que determina:

Art. 132. O titular da marca não poderá:

(...)

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§3º e 4º do art. 68; e

Ou seja, semelhante ao que ocorre com patentes, o titular de marca não pode impedir a circulação de algum produto após a sua regular colocação no mercado interno, exaurindo-se os direitos do titular após a primeira venda ou distribuição.

Há precedente do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) em que se reconhece expressamente o esgotamento de direitos marcários, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (“TJSP”), transcritos abaixo:⁵⁴

CIVIL E COMERCIAL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. SITE VOLTADO PARA A INTERMEDIÇÃO DE VENDA E COMPRA DE PRODUTOS. VIOLAÇÃO DE MARCA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO EXAURIMENTO DA MARCA. APLICABILIDADE.

(...)

1. O art. 132, III, da Lei nº 9.279/96 consagra o princípio do exaurimento da marca, com base no qual fica o titular da marca impossibilitado de impedir a circulação (revenda) do produto, inclusive por meios virtuais, após este haver sido regularmente introduzido no mercado nacional.

2. O serviço de intermediação virtual de venda e compra de produtos caracteriza uma espécie do gênero provedoria de conteúdo, pois não há edição, organização ou qualquer outra forma de gerenciamento das informações relativas às mercadorias inseridas pelos usuários.⁵⁵

Embargos de declaração. Direito marcário. Índícios de falsificação de produtos comercializados com a marca da autora, publicados em plataforma "online" da ré, presentes em 3 dos 14 anúncios indicados por ela. Dever de exclusão apenas dos URLs vinculados a esses 3 anúncios. Pretensão quanto aos demais, em que não há provas de contrafação, limitada pelo disposto no art. 132, III, da Lei de Propriedade Industrial. Princípio do exaurimento da marca.

(...)

Na verdade, como demonstrado nestes aclaratórios apenas 3 dos 14 anúncios divulgavam o produto “Super Chá” em forma de cápsulas, ou seja, formato não produzido pela autora. Todos os demais anúncios possuem imagens de produtos aparentemente idênticos aos comercializados por ela, não havendo provas de que sejam falsificados.

Existindo dúvida razoável quanto à procedência destes 11 anúncios, em que pese a comprovada titularidade da marca pela autora, não tem ela o direito de vedar a

⁵⁴ Há, ainda, precedentes do STJ e do TJSP focados na questão da exaustão nacional de direitos, em que foram decididas questões atinentes a importação paralela. Estes serão expostos ao final deste capítulo 3.

⁵⁵ STJ, Recurso Especial nº 1.383.354, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 27/08/2013, DJe 26/09/2013.

comercialização de seus produtos por terceiros. Evoca-se, aqui, o princípio do exaurimento da marca, consagrado no art. 132, III, da Lei de Propriedade Industrial.⁵⁶

O esgotamento de direitos no Brasil, então, para marcas, patentes e desenhos industriais, pelo menos para produtos postos em circulação pelo titular da propriedade industrial ou com seu consentimento, é uma realidade legal e reconhecida pelos tribunais.

Nos Estado Unidos, há diversas decisões judiciais reconhecendo a exaustão marcária, expressamente ditando que uma empresa não precisa ser um revendedor autorizado de uma marca para revender produtos genuínos da marca, desde que tais produtos não tenham sido alterados:

“As a general rule, trademark law does not reach the sale of genuine goods bearing a true mark even though the sale is not authorized by the mark owner. (...) Thus, a distributor who resells trademarked goods without change is not liable for trademark infringement.”⁵⁷

Nessa mesma linha, há múltiplos outros precedentes norte-americanos, remontando à decisão de 1924. Para mais informações, vale conferir os seguintes:

- i. *Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264 U.S. 359, 44 S.Ct. 350, 68 L.Ed. 731 (1924);
- ii. *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125, 67 S.Ct. 1136, 91 L.Ed. 1386 (1947);
- iii. *NEC Electronics v. Cal Circuit Abco*, 810 F.2d 1506, 1509 (9th Cir.), cert. denied, 484 U.S. 851, 108 S.Ct. 152, 98 L.Ed.2d 108 (1987).

Curioso perceber que as decisões dos EUA entram em detalhes sobre o produto identificado pela marca, e as cortes avaliam tanto se o produto revendido é substancialmente diferente do produto comercializado pelo titular da marca (e, se for, pode ser reconhecida a infração marcária) como quais são os controles de qualidade aplicados a tal produto. Se não forem controles comparáveis aos dos produtos comercializados pelo titular da marca, a exaustão de direitos pode não ser aplicada.

⁵⁶ TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 2253105-10.2019.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Desembargador Cesar Ciampolini, j. 15/06/2020, r. 15/06/2020.

⁵⁷ *Polymer Technology Corp. v. Mimran*, 975 F.2d 58 (2d Cir. 1992).

Para trazer um exemplo, o Tribunal do Décimo Circuito americano, com suporte em diversos precedentes, entende que:

A materially different product is not genuine and may generate consumer confusion about the source and the quality of the trademarked product. (...) We hold, as other federal circuit courts have held, that the unauthorized resale of a materially different trademarked product can constitute trademark infringement.⁵⁸

No direito europeu, a Diretiva UE 2015/2436, que aproxima as legislações dos estados-membros em matéria de marcas, traz expressamente um artigo disciplinando a exaustão de direitos, limitando-a a produtos comercializados pelo titular ou com seu consentimento dentre da Comunidade Europeia, desde que tais produtos não sejam modificados ou alterados:

Artigo 15º

Esgotamento dos direitos conferidos pela marca

1. Os direitos conferidos pela marca não permitem ao seu titular proibir a utilização desta para produtos comercializados na União sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O nº 1 não é aplicável sempre que motivos legítimos justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado dos produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.

Nesse ponto, vale trazer à baila a decisão do Tribunal de Justiça europeu em *Silhouette International v. Hartlauer Handelsgesellschaft*⁵⁹, em que se entendeu que uma disposição de uma antiga Diretiva sobre marcas⁶⁰ (idêntica ao artigo 15º acima) não confere aos países da Comunidade a liberdade de legislar sobre a exaustão de direitos marcários além do que é previsto na Diretiva, reconhecendo, assim, que a exaustão somente ocorre para produtos colocados no mercado regional europeu.

Embora esta decisão seja mais dedicada aos limites territoriais do princípio da exaustão (tratado no tópico 3.6 deste trabalho), fato é que o Tribunal reconhece a validade

⁵⁸ *Beltronics USA, Inc. v. Midwest Inventory Distribution, et al*, No. 07-3340 (10th Cir. 2009).

⁵⁹ *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*. Case C-355/96 [1998].

⁶⁰ O Tribunal examinou o artigo 7º(1) da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho (“*Artigo 7º Esgotamento dos direitos conferidos pela marca. 1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.*”), a qual foi substituída pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, posteriormente também substituída pela Diretiva UE 2015/2436, atualmente vigente.

e aplicabilidade de tal princípio, confirmando o que já era expressamente previsto na Diretiva sobre marcas da União Europeia.

3.5. Exaustão de Direitos Autorais e Programas de Computador

Na seara internacional, as normas tendem a deixar a critério das legislações locais a disciplina sobre a exaustão de direitos autorais. O Tratado Sobre Direito de Autor da OMPI, por exemplo, explicita que nada afetará a liberdade dos países-membros de determinarem as condições, se aplicável, necessárias para a exaustão de direitos autorais após a primeira venda ou transferência de propriedade de uma obra:

Article 6

Right of Distribution

(...)

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author.

Na legislação brasileira sobre direitos autorais e sobre programas de computador, há um relevante vácuo normativo sobre a exaustão de direitos de propriedade intelectual. Simplesmente não há na LDA ou na Lei de Software nada que disponha expressamente sobre a exaustão de direitos, ao contrário do que ocorre na Lei da Propriedade Industrial com relação a marcas e patentes.

PINHEIRO afirma o seguinte:

Nossa lei de Direitos Autorais - LDA (Lei 9.610/98) padece da mesma ausência de regramento claro do tema. Não há dispositivo que textualmente confirme ou infirme a existência ampla da sistemática geral de exaustão de direitos nesta seara no país. Há, sim, algumas janelas interpretativas, embora nenhuma delas de correção cristalina.⁶¹

As janelas interpretativas mencionadas no trecho acima são os dispositivos do artigo 93, II, da LDA, que concede ao produtor de fonogramas o direito de autorizar ou proibir a “*distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução*”, bem como o artigo 2º, §5º, da Lei de Software, que assegura ao titular de programa “*autorizar*

⁶¹ PINHEIRO, 2013b.

ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa”. Este último será detalhado mais à frente em subcapítulo específico, mas sua interpretação *a contrario sensu* indica que o legislador reconheceria o exaurimento de alguns direitos sobre programas de computador a partir da sua venda, licença ou outra forma de transferência.

De qualquer forma, Judiciário brasileiro, ainda que não haja previsão legal explícita, vem reconhecendo a aplicação da exaustão de direitos (ou doutrina da primeira venda) em casos em que é discutida a possibilidade de revenda de produtos protegidos por direitos autorais. Confira-se os dois precedentes abaixo de Câmaras distintas do TJSP:

APELAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO AUTORAL – VENDA NÃO AUTORIZADA - AÇÃO AJUIZADA PELO AUTOR DE LIVRO EM FACE DO MERCADO LIVRE – Plataforma on-line que oferece serviços de intermediação entre vendedores e compradores – Provedor de conteúdo – Inteligência do artigo 5º, inciso VII, da Lei 12.965/2014 - Os provedores de conteúdo somente podem ser responsabilizados por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro se, após ordem judicial específica, não toma as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo tido como infringente – Artigo 19 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) – Retirada do anúncio após a intimação da ordem judicial – Ausência do dever de indenizar – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Questão de direito – Prova documental trazida pelo autor que demonstra se tratar de venda de livros usados em pequena quantidade – Não pode o autor impedir a revenda de livros usados – Princípio da exaustão ou do esgotamento do direito – Sentença de improcedência mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.⁶²

PROPRIEDADE INTELECTUAL Ação inibitória e indenizatória. Alegação da autora de reprodução indevida pelas rés do "berço de palha Luis XV", por ela desenvolvido e registrado nos termos da Lei de Direitos Autorais. Registro meramente publicitário e não atributivo. Fundada dúvida acerca do correto enquadramento da criação da demandante. Pretensão que não merece prosperar quer o referido berço seja classificado como obra artística, quer seja classificado como desenho industrial. Princípio da exaustão aplicável em ambas as hipóteses, a impedir que a titular do direito limite a circulação ou exibição dos bens por ela criados após sua inserção no mercado. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.⁶³

Nos Estados Unidos, a questão legislativa não poderia ser mais diferente. Como a decisão da Suprema Corte norte-americana em *Bobbs-Merrill*⁶⁴, de 1908, é considerada o marco inicial da *first sale doctrine*, em pouquíssimo tempo o legislador

⁶² TJSP, Apelação nº 1028878-37.2018.8.26.0405, 8ª Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Alexandre Coelho, j. 23/09/2020, r. 23/09/2020.

⁶³ TJSP, Apelação nº 1030312-79.2013.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Desembargador Francisco Loureiro j. 14/08/2014, r. 21/08/2014.

⁶⁴ *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908).

incorporou tal doutrina à legislação americana, e hoje há extensa regulamentação no 17 U.S. Code §109. O trecho abaixo transcrito, que é apenas uma parte de um longo dispositivo com algumas exceções, deixa claro que o proprietário de uma cópia de obra ou fonograma legalmente criada ou qualquer pessoa autorizada por tal proprietário poderá, sem a necessidade de autorização do titular dos direitos autorais, vender ou de outra forma dispor de tal item:

(a) Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.

Como decidido em *Bobbs-Merrill*⁶⁵, cujos fatos já foram detalhados em tópico anterior, o titular de direitos autorais sobre um item não pode a princípio impor limitações sobre a revenda de tal artigo, quando este tenha sido legalmente vendido pelo titular ou com sua autorização. Dessa feita, o titular não pode sequer estipular preço mínimo para a subsequente revenda, tornando o adquirente do item livre para vender o produto pelo preço que bem entender ou de outra forma dele dispor.

Mais recentemente, em 1988, o Tribunal do Nono Circuito americano esclareceu que a *first sale doctrine* apenas se aplica ao item comercializado inicialmente, mas não a obras derivadas. No caso (*Mirage Editions Inc v. Albuquerque Art Co*)⁶⁶ as partes autoras (*Mirage* e outros) eram os titulares de direitos autorais sobre um livro. Tal livro foi adquirido pela parte ré, *Albuquerque Art Co*, que recortou imagens do livro para produzir azulejos, e por tal motivo a *Mirage* ajuizou a ação.

A parte requerida alegou que, em virtude da doutrina da primeira venda (do esgotamento de direitos sobre aquele exemplar do livro), poderia fazer o que bem quisesse com suas páginas, mas o Tribunal decidiu em sentido contrário, asseverando que o adquirente do livro poderia transferir ou vender o livro a terceiro sem limitações, porém o esgotamento de direitos não lhe permitiria criar obras derivadas sem a autorização do titular dos direitos autorais. Confira-se a decisão final do Tribunal:

34 We recognize that, under the "first sale" doctrine as enunciated at 17 U.S.C. §109(a) and as discussed in *Wise*, appellant can purchase a copy of the Nagel

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Mirage Editions Inc v. Albuquerque Art Co*, 856 F.2d 1341 (9th Cir. 1988).

book and subsequently alienate its ownership in that book. However, the right to transfer applies only to the particular copy of the book which appellant has purchased and nothing else. The mere sale of the book to the appellant without a specific transfer by the copyright holder of its exclusive right to prepare derivative works, does not transfer that right to appellant. The derivative works right, remains unimpaired and with the copyright proprietors — Mirage, Dumas and Van Der Marck. As we have previously concluded that appellant's tile-preparing process results in derivative works and as the exclusive right to prepare derivative works belongs to the copyright holder, the "first sale" doctrine does not bar the appellees' copyright infringement claims.⁶⁷

Em 2008, um caso levado ao Judiciário da Califórnia tornou-se relevante na medida em que a District Court (primeira instância) decidiu que a distribuição pela gravadora de CDs promocionais sem a necessidade de devolução de tais CDs consiste em uma “venda” (*sale*) e esgota os direitos sobre tais CDs, podendo estes serem subsequentemente revendidos sem a necessidade de autorização da gravadora.⁶⁸

Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal do Nono Circuito confirmou tal decisão, nos seguintes termos:

Because we conclude that UMG's method of distribution transferred the ownership of the copies to the recipients, we have no need to parse the remaining provisions in UMG's purported licensing statement; UMG dispatched the CDs in a manner that permitted their receipt and retention by the recipients without the recipients accepting the terms of the promotional statements. UMG's transfer of unlimited possession in the circumstances present here effected a gift or sale within the meaning of the first sale doctrine, as the district court held.

CONCLUSION

UMG's distribution of the promotional CDs under the circumstances effected a sale (transfer of title) of the CDs to the recipients. Further sale of those copies was therefore permissible without UMG's authorization.⁶⁹

Tal decisão foi relevante tanto para consolidar o entendimento de que a doutrina da primeira venda também se aplica a distribuições gratuitas de obras, as quais também são consideradas *sales* para fins de aplicação da exaustão de direitos, como para prever que determinadas situações (como no caso, em que os CDs eram distribuídos sem contato ou contrato firmado anteriormente com os recipientes, mas em que junto aos CDs vinha uma mensagem de “proibido revenda” ou um texto pelo qual o recipiente do bem se

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ UMG Recordings, Inc. v. Augusto, 558 F. Supp. 2d 1055 (C.D. Cal. 2008).

⁶⁹ UMG Recordings, Inc. v. Augusto, 628 F.3d 1175 (9th Cir. 2011).

comprometia a não revender o CD⁷⁰) seriam consideradas como transferência total de propriedade sobre o bem, ocorrendo a exaustão completa de direitos.

As normas comunitárias europeias disciplinam bem a exaustão de direitos, que ainda são detalhadas em cada país da Comunidade Europeia pelas suas legislações locais. A Diretiva InfoSoc, em seus extensos considerandos, explicita que a primeira venda de um item protegido dentro do território da Comunidade exaure os direitos do titular sobre tal produto. Confira-se o seu considerando 28:

(28) A protecção do direito de autor nos termos da presente directiva inclui o direito exclusivo de controlar a distribuição de uma obra incorporada num produto tangível. A primeira venda na Comunidade do original de uma obra ou das suas cópias pelo titular do direito, ou com o seu consentimento, esgota o direito de controlar a revenda de tal objecto na Comunidade. Tal direito não se esgota em relação ao original ou cópias vendidas pelo titular do direito, ou com o seu consentimento, fora da Comunidade. A Directiva 92/100/CEE estabelece os direitos de aluguer e comodato dos autores. O direito de distribuição previsto na presente directiva não prejudica as disposições relativas aos direitos de aluguer e comodato previstos no capítulo I dessa directiva.

O considerando seguinte traz alguns esclarecimentos sobre a não ocorrência de esgotamento de direitos de propriedade intelectual quando se fala em serviços (e não em venda de um bem/produto), com destaque para serviços prestados por meio da Internet, ou serviços *online* (“*em linha*”). Este considerando 29 será mais explorado em precedente do Tribunal de Justiça da União Europeia no capítulo 5:

(29) A questão do esgotamento não é pertinente no caso dos serviços, em especial dos serviços em linha. Tal vale igualmente para as cópias físicas de uma obra ou de outro material efectuadas por um utilizador de tal serviço com o consentimento do titular do direito. Por conseguinte, o mesmo vale para o aluguer e o comodato do original e cópias de obras ou outros materiais, que, pela sua natureza, são serviços. Ao contrário do que acontece com os CD-ROM ou os CDI, em que a propriedade intelectual está incorporada num suporte material, isto é, uma mercadoria, cada serviço em linha constitui de facto um acto que deverá ser sujeito a autorização quando tal estiver previsto pelo direito de autor ou direitos conexos.

A exaustão prevista no artigo 4º(2) da Diretiva InfoSoc determina que os direitos autorais sobre um bem não se esgotam a não ser caso a primeira venda ou qualquer outra forma de transferência seja realizada pelo titular de direitos ou com sua autorização:

⁷⁰ Isso é semelhante às licenças *shrink-wrap*, que serão descritas mais à frente neste trabalho e que foram consideradas válidas em precedente do Nono Circuito: *Vernor v. Autodesk*, 621 F.3d 1102 (9th Cir. 2010).

Artigo 4º

Direito de distribuição

1. Os Estados-Membros devem prever a favor dos autores, em relação ao original das suas obras ou respectivas cópias, o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer forma de distribuição ao público através de venda ou de qualquer outro meio.

2. O direito de distribuição não se esgota, na Comunidade, relativamente ao original ou às cópias de uma obra, excepto quando a primeira venda ou qualquer outra forma de primeira transferência da propriedade desse objecto, na Comunidade, seja realizada pelo titular do direito ou com o seu consentimento.

Na mesma Diretiva, ainda é previsto que o direito de autorizar ou proibir a “comunicação de obras ao público” (semelhante, porém muito mais abrangente, ao que no Brasil se identifica como “execução pública”), por meios com fio ou sem fio (*wireless*), bem como o direito de colocar à disposição do público não se esgotam quando ocorre um ato de comunicação ao público ou colocação à disposição do público:

Artigo 3º

Direito de comunicação de obras ao público, incluindo o direito de colocar à sua disposição outro material

1. Os Estados-Membros devem prever a favor dos autores o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer comunicação ao público das suas obras, por fio ou sem fio, incluindo a sua colocação à disposição do público por forma a torná-las acessíveis a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido.

2. Os Estados-Membros devem prever que o direito exclusivo de autorização ou proibição de colocação à disposição do público, por fio ou sem fio, por forma a que seja acessível a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido, cabe:

(...)

3. Os direitos referidos nos nºs 1 e 2 não se esgotam por qualquer acto de comunicação ao público ou de colocação à disposição do público, contemplado no presente artigo.

O objetivo desta previsão expressa é afastar a exaustão de atos que não sejam considerados como venda/comercialização ou transferência de titularidade nos seus sentidos mais restritivos (incluindo-se nessas hipóteses de não-esgotamento, como será visto mais à frente neste trabalho, distribuições de bens de entretenimento digitais, como *ebooks*, via *download*, ao contrário do que ocorre com a distribuição de bens digitais em suporte físico, como um CD ou DVD expressamente nominados no considerando 29 da Diretiva acima transcrito).

Na Diretiva de Software europeia, que com relação a programas de computador é considerada como *lex specialis* e que se sobrepõe à Diretiva InfoSoc, a exaustão ocorre após a “primeira comercialização” do programa quando feita pelo titular dos direitos ou com o seu consentimento:

Artigo 4º

Actos sujeitos a autorização

(...)

2. A primeira comercialização na Comunidade de uma cópia de um programa efectuada pelo titular dos direitos ou realizada com o seu consentimento extinguirá o direito de distribuição na Comunidade dessa mesma cópia, com excepção do direito de controlar a locação ulterior do programa ou de uma sua cópia.

Neste último artigo, é possível verificar excepção expressa ao direito de locação do programa de computador, que não se exaure com a primeira comercialização. O motivo de tal excepção, como a sua correspondência nas normas das demais jurisdições, são analisados no tópico a seguir.

3.5.1. Limitações ao direito de emprestar ou alugar

Para determinados tipos de obras protegidas por direitos autorais, principalmente, mas não somente, *software*, as legislações locais restringem a exaustão de direitos no tocante ao direito de alugar ou emprestar tais obras.

Isso porque trata-se de situações muito distintas quando se revende (ou de outra forma se transfere a propriedade) sobre um bem e quando se empresta temporariamente tal bem. Na primeira situação, a propriedade é transferida para outrem, e o revendedor perde os direitos sobre aquele item específico, ao passo que o aluguel, por ser temporário, poderia afetar desproporcionalmente os interesses do titular dos direitos originário, pois teria o potencial de fazer com que muitos interessados, ao invés de adquirirem o bem, apenas o alugassem temporariamente de um terceiro, sem que tal aluguel fosse autorizado pelo titular dos direitos autorais.

O próprio Acordo TRIPS, cogitando esta hipótese, prevê expressamente que os estados signatários conferirão aos titulares de direitos o poder de autorizar ou não, pelo menos no que tange a *software* e a obras cinematográficas (porém as legislações locais podem incluir outros tipos de obras neste rol), o aluguel público comercial das cópias das obras, mesmo que legitimamente adquiridas:

Artigo 11

Direitos de Aluguel

Um Membro conferirá aos autores e a seus sucessores legais, pelo menos no que diz respeito a programas de computador e obras cinematográficas, o direito de

autorizar ou proibir o aluguel público comercial dos originais ou das cópias de suas obras protegidas pelo direito do autor. Um Membro estará isento desta obrigação no que respeita a obras cinematográficas, a menos que esse aluguel tenha dado lugar a uma ampla cópiagem dessas obras, que comprometa significativamente o direito exclusivo de reprodução conferido por um Membro aos autores e seus sucessores legais. Com relação aos programas de computador, esta obrigação não se aplica quando o programa em si não constitui o objeto essencial do aluguel.

Na Lei de Direitos Autorais brasileira, o direito de autorizar ou proibir locação é conferido a artistas intérpretes ou executantes (artigo 90, inciso II) e a produtores de fonogramas (artigo 93, inciso II), conforme abaixo:

Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir:

(...)

II - a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções fixadas;

Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes:

(...)

II - a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução;

Para programas de computador, a Lei de Software, em linha com o Acordo TRIPS, não só prevê que o titular possui o “*direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial*”, como também expressamente indica que tal direito não está sujeito a exaurimento, permanecendo como um direito do titular mesmo após a sua venda ou colocação no mercado:

Art. 2º

(...)

§5º Inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País aquele direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa.

Ainda, o Código Penal brasileiro, conforme alterado pela Lei nº 10.695/2003, prevê que configura crime a prática de uma série de atos realizados com “*cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor*”, bem como o aluguel de obra original ou cópia (mesmo a reproduzida licitamente) sem a autorização dos titulares dos direitos autorais:

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: (...)

§1º (...)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§2º Na mesma pena do §1º incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

Embora a exaustão de direitos, conforme indicado acima, não esteja expressamente positivada na legislação brasileira, os dispositivos acima podem ser utilizados para construir uma regra genérica da exaustão para todos os outros casos não previstos expressamente como não exauríveis. Confira-se a lição de BARBOSA:

Note-se, ademais, que a restrição elaborada pela lei se restringe à locação de exemplares de fonogramas ou videofonogramas, não abrangendo outras operações realizadas a outro título jurídico com os mesmos itens.

Meu entendimento, de outro lado, é que tal disposição penal e civil, em sua especialidade, sublinha a inexistência de igual direito para as obras não corporificadas em fonogramas. Ou seja, para todos outros tipos de obra, inclusive as cartográficas ou fotográficas, a primeira alienação esgota os direitos do autor sobre o *corpus mechanichum*.⁷¹

Na legislação federal norte-americana sobre direitos autorais (17 U.S. Code §109) essa limitação à *first sale doctrine*, para que não se permita o aluguel de fonogramas ou programas de computador, é expressa e bastante detalhada:

(b)(1)(A) Notwithstanding the provisions of subsection (a), unless authorized by the owners of copyright in the sound recording or the owner of copyright in a computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program), and in the case of a sound recording in the musical works embodied therein, neither the owner of a particular phonorecord nor any person in possession of a particular copy of a computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program), may, for the purposes of direct or indirect commercial advantage, dispose of, or authorize the disposal of, the possession of that phonorecord or computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program) by rental, lease, or lending, or by any other act or practice in the nature of rental, lease, or lending. Nothing in the preceding sentence shall apply to the rental, lease, or lending of a phonorecord for nonprofit purposes by a nonprofit library or nonprofit educational institution. The transfer of possession of a lawfully made copy of a computer program by a nonprofit educational institution to another nonprofit educational institution or to faculty, staff, and students does not constitute rental, lease, or lending for direct or indirect commercial purposes under this subsection.

⁷¹ BARBOSA, 1999, p. 5.

Há algumas exceções a esta restrição, por exemplo a referente a programa de computador indissociável de uma máquina ou produto e que não possa ser copiado nas operações comuns da máquina ou produto; os programas incorporados ou usados em conjunto com videogames; e os programas alugados sem fins comerciais por bibliotecas sem fins comerciais, desde que algumas regras sejam observadas. Contudo, fato é que em regra o aluguel de programas e outros tipos de obra depende de autorização do titular dos direitos, não sendo tal prerrogativa encerrada pela exaustão.

No âmbito europeu, em 1992 foi editada a Diretiva 92/100/EEC do Conselho, que disciplinava o direito de aluguel e comodato relacionado a determinados bens sujeitos à proteção por direitos autorais e conexos.

Em 2006 tal diretiva foi revogada e substituída pela Diretiva 2006/115/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, cujo objeto é definido em seu artigo 1º, que já prevê que o direito de permitir ou proibir o aluguel e o comodato de obras protegidas por direito autoral não se esgotam com o ato de venda ou qualquer outro ato de distribuição:

Artigo 1º

Objecto da harmonização

1. Em conformidade com o disposto no presente capítulo, os Estados-Membros devem prever, sem prejuízo do artigo 6º, o direito de permitir ou proibir o aluguer e o comodato de originais e cópias de obras protegidas pelo direito de autor, e de outros objectos referidos no nº 1 do artigo 3º.
2. Os direitos referidos no nº 1 não se esgotam com a venda ou qualquer outro acto de distribuição dos originais ou cópias de obras protegidas pelo direito de autor, ou de outros objectos previstos no nº 1 do artigo 3º.

Ainda sob a égide da Diretiva anterior (Diretiva 92/100/EEC), que possuía disposição similar, o Tribunal de Justiça europeu decidiu em 1998 que o não esgotamento do direito de permitir ou proibir o aluguel de obras é válido, haja vista a diferença intrínseca de tal direito e do direito de permitir ou proibir a distribuição:

19 Assim, justifica-se a distinção que resulta da directiva entre os efeitos do direito específico de aluguer e de comodato, referido no seu artigo 1º, e os do direito de distribuição, regido pelo seu artigo 9º e definido como um direito exclusivo de colocação à disposição do público, principalmente pela venda, de um dos objectos referidos. Enquanto o primeiro não se esgota na venda ou através de qualquer outro acto de difusão desse objecto, o segundo só se esgota precisamente em caso de primeira venda na Comunidade pelo titular do direito ou com o seu consentimento.

20 A instituição, pela legislação comunitária, de um direito de aluguer exclusivo não pode, portanto, constituir uma violação do princípio do esgotamento do direito de distribuição, cujo objecto e âmbito de aplicação são diferentes.

(...)

O exame da questão prejudicial não revelou qualquer elemento susceptível de afectar a validade do artigo 1, nº 1, da Directiva 92/100/CEE do Conselho, de 19 de Novembro de 1992, relativa ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a certos direitos conexos aos direitos de autor em matéria de propriedade intelectual.⁷²

O Tribunal decidiu, ainda, que o fato de tal direito referente a aluguéis não ser exaurido com a primeira venda não significa que empresas que alugavam obras (como as locadoras de filmes) teriam sua atividade proibida. Bastaria que tais empresas negociassem o direito de aluguel das obras diretamente com os titulares dos direitos sobre os filmes a serem alugados:

27 A esse propósito, há que observar aliás que, independentemente das medidas transitórias mencionadas no artigo 13 da directiva, esta não conduz à supressão de toda a possibilidade de aluguer. Com efeito, os locadores profissionais podem negociar com os titulares dos direitos a fim de obter, na base de condições aceitáveis por ambas as partes, a autorização de alugar os objectos em litígio ou uma licença contratual.⁷³

No mesmo ano de 1998, o Tribunal proferiu outra decisão referente ao tema que confirmou que o direito de permitir ou proibir aluguéis não se esgota com a primeira venda, expondo com detalhes o racional econômico para tanto. Na visão adotada pelo Tribunal europeu, permitir a exaustão total tanto para adquirentes comuns de obras como para locadoras afetaria desproporcionalmente os interesses econômicos dos titulares de direitos, pois estes não conseguiriam obter remuneração proporcional ao número de aluguéis realizados com cada obra:

14 Todavia, como foi igualmente recordado pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 17 de Maio de 1988, Warner Brothers e Metronome Video, já referido, as obras literárias e artísticas podem ser objecto de exploração comercial, quer pela via de representações públicas quer pela via da reprodução e da colocação em circulação dos suportes materiais dessa reprodução. Tal sucede, por exemplo, com o aluguer de videocassetes, que se dirige a um público distinto do da venda e que constitui uma importante fonte potencial de rendimentos para os autores de filmes.

15 Neste contexto, o Tribunal de Justiça salientou que, ao autorizar a cobrança de direitos de autor apenas por ocasião das vendas autorizadas tanto aos simples particulares como aos locadores de videocassetes, não é possível assegurar aos autores de filmes uma remuneração proporcional ao número de alugueres efectivamente realizados e que reserve a esses autores uma parte satisfatória do mercado de aluguer. Certas legislações que organizaram uma protecção específica do direito de aluguer de videocassetes justificam-se assim por razões

⁷² Metronome Musik GmbH v. Music Point Hokamp GmbH. Case C-200/96 [1998] ECR I-1953.

⁷³ *Ibid.*

de protecção da propriedade industrial e comercial, na acepção do artigo 36 do Tratado (acórdão de 17 de Maio de 1998, Warner Brothers e Metronome Video, já referido, n.ºs 15 e 16).⁷⁴

Nessa esteira, foi mais uma vez reconhecido que a exploração comercial da obra por meio de aluguéis é de natureza distinta da exploração por meio de outros atos de distribuição, como a revenda:

17 A colocação em circulação de um suporte de imagem e de som não pode, portanto, tornar lícitos outros actos de exploração da obra protegida, como o aluguer, que têm natureza diferente da venda ou de qualquer outro acto lícito de distribuição. Tal como o direito de representação por via de execução pública de uma obra (v., a esse propósito, acórdão de 13 de Julho de 1989, Tournier, 395/87, Colect., p. 2521, n.ºs 12 e 13), o direito de aluguer continua a ser uma das prerrogativas do autor e do produtor, a despeito da venda do suporte material que contém a obra (acórdão de 28 de Abril de 1998, Metronome Musik, já referido, n.º 18).⁷⁵

Por fim, e esse foi o tema central decidido no segundo precedente de 1998, o Tribunal de Justiça europeu entendeu que, ainda que um titular de direitos tenha expressamente autorizado o aluguel de obras dentro de um país-membro da Comunidade Europeia, essa autorização não valeria automaticamente para os demais estados-membros por força da Diretiva 92/100/EEC:

21 A directiva exclui, assim, expressamente que o direito de aluguer, contrariamente ao direito de distribuição, possa esgotar-se por qualquer acto de difusão do objecto em causa. Como foi salientado no n.º 18 do presente acórdão, tal exclusão justifica-se pela própria natureza do direito de aluguer, que seria esvaziado do seu conteúdo se ficasse esgotado pelo simples facto da primeira oferta de aluguer.

22 Assim, contrariamente ao que sustentam a demandada no processo principal e as intervenientes, resulta tanto da interpretação dos artigos 30 e 36 do Tratado, no que se refere à protecção dos direitos de autor, como da directiva que o direito exclusivo de autorizar ou de proibir o aluguer de um filme não se esgota em virtude do seu primeiro exercício num dos Estados-Membros da Comunidade. O uso de tal direito em circunstâncias como as descritas no despacho de reenvio não é, portanto, contrário a estas disposições.

23 Deve, portanto, responder-se ao órgão jurisdicional de reenvio que os artigos 30 e 36 do Tratado e a directiva não se opõem a que uma pessoa titular de um direito exclusivo de aluguer proíba num Estado-Membro o aluguer de cópias de uma obra cinematográfica mesmo quando o aluguer dessas cópias já foi autorizado no território de um outro Estado-Membro.⁷⁶

⁷⁴ Foreningen af danske Videogramdistributører, acting for Egmont Film A/S, Buena Vista Home Entertainment A/S, Scanbox Danmark A/S, Metronome Video A/S, Polygram Records A/S, Nordisk Film Video A/S, Irish Video A/S and Warner Home Video Inc. v Laserdisken. Case C-61/97 [1998] ECR I-5171.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

Por fim, com relação a programas de computador, em que há *lex specialis* comunitária, a Diretiva de Software também excepciona o direito de controlar a locação do programa, expressamente indicando que tal direito não se sujeita ao esgotamento decorrente da primeira comercialização do bem:

Artigo 4º

Actos sujeitos a autorização

(...)

2. A primeira comercialização na Comunidade de uma cópia de um programa efectuada pelo titular dos direitos ou realizada com o seu consentimento extinguirá o direito de distribuição na Comunidade dessa mesma cópia, com excepção do direito de controlar a locação ulterior do programa ou de uma sua cópia.

Retornando ao cenário legislativo brasileiro, como já foi exposto acima que não há norma específica sobre a exaustão de direitos autorais, vale mencionar a existência de projeto de lei que visa a suprir tal lacuna, o que será feito no tópico abaixo.

3.5.2. Projeto de Lei nº 2.370/2019

Como a Lei de Direitos Autorais brasileira é nitidamente omissa com relação a diversos aspectos, há atualmente dezenas de projetos de lei, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal, que objetivam incluir ou alterar muitas disposições.

Um dos projetos de lei mais relevantes, que traduziria verdadeira reforma do regime de direitos autorais no Brasil pela extensão de suas inclusões e modificações propostas, é o PL nº 2.370/2019, de autoria da Deputada Federal Jandira Feghali.

Tal PL, entre muitos outros pontos, objetiva trazer expressamente para a legislação de direitos autorais brasileira o princípio da exaustão por meio da inclusão de um artigo 30-A na Lei de Direitos Autorais nos moldes abaixo:

Art. 30-A. Exaure-se, com a primeira venda, o direito patrimonial de distribuição do objeto de venda no território nacional quando a distribuição for realizada pelo titular dos direitos da obra ou fonograma, ou com o seu consentimento, mediante venda em qualquer Estado-membro da Organização Mundial do Comércio.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput aos direitos de locação de programas de computador e de obras audiovisuais e ao direito de sequência de que trata o art. 38.

Interessante notar que o dispositivo proposto é claro com relação ao direito que é exaurido (o direito patrimonial de distribuição do bem no Brasil) e à hipótese que ocasiona o exaurimento (venda do bem em qualquer país membro da OMC), trazendo expressamente para a legislação brasileira o conceito de “exaustão internacional”, que será mencionado no tópico abaixo. Afasta-se, ainda, a exaustão com relação ao direito de locação de *software* e de obras audiovisuais, bem como o direito de sequência.

Na justificativa do PL o caráter internacional da exaustão fica ainda mais claro:

Passa a ser explícita a exaustão internacional (no âmbito dos países integrantes da Organização Mundial do Comércio) do direito patrimonial de distribuição com a primeira venda, ressalvada a locação de obras audiovisuais e programas de computador.

Essa inclusão seria de extrema relevância para a legislação brasileira, pois, embora já se possa entender (por questões principiológicas) que se opera no Brasil a regra da exaustão internacional para direitos autorais para bens físicos, fato é que a inclusão de norma expressa na LDA serviria para sanar a dúvida e se trazer um marco legislativo expresso para o tema, trazendo mais segurança jurídica para o assunto e para as empresas cujas atividades comerciais envolvem bens protegidos por direitos autorais.

3.6. Importação Paralela

A importação paralela é um tema que foi brevemente mencionado em alguns dos tópicos acima justamente porque é a questão central debatida em grande parte dos precedentes judiciais envolvendo a exaustão de direitos de propriedade intelectual, principalmente nos casos brasileiros.

Em regra, direitos de propriedade industrial são limitados às fronteiras territoriais da jurisdição em que tal direito é reconhecido. A título exemplificativo, a legislação brasileira determina que um titular de marcas ou patentes concedidas pelo INPI possui direitos de exclusividade sobre a marca ou patente em território nacional.

Como exposto nos tópicos acima, os direitos do titular se esgotam no momento em que ele insere o produto no mercado ou que um terceiro o faça com a sua autorização. A questão trazida aqui é: para que ocorra o esgotamento de direitos, essa inserção do produto deve ocorrer no mercado nacional ou em qualquer outro país? Se a resposta for “mercado nacional”, trata-se do que é chamado pela doutrina de exaustão nacional (e são

vedadas as importações paralelas, de produtos protegidos pela propriedade intelectual adquiridos em outros países, ainda que tenham sido fabricados por um mesmo grupo econômico do titular local); ao passo que, se a resposta for “em qualquer país”, a exaustão é internacional (e o titular da marca ou patente em regra não poderá se opor à importação do produto adquirido no exterior). Tem-se ainda a exaustão regional, aplicável a blocos econômicos como a Comunidade Europeia.

A dúvida aqui aparece quando uma empresa (ou o grupo econômico de tal empresa), ao invés de colocar o produto no mercado nacional, o comercializa em outro país, sendo o produto então trazido ao Brasil por um terceiro que o adquiriu no exterior. Nessa situação que surge a discussão sobre a possibilidade de importação paralela, que historicamente foi nos EUA, Europa e demais países uma questão fortemente debatida.⁷⁷

ABBOT integra parte da doutrina que critica a exaustão nacional (que proíbe a importação paralela) ao afirmar que tal regra é prejudicial para consumidores na medida em que permite aos titulares de direitos de propriedade intelectual a discriminação de preços em diferentes mercados/países:

Consumers benefit from parallel importation. Products are made available to them by retailers at the lowest price producers can profitably charge for them. If a retail seller can obtain the same merchandise at a lower price in France than in Switzerland, that retail seller will purchase and import the product from a distributor in France. This allows the retailer to charge a lower price to the consumer, and to better compete with other retailers. Opening national markets to parallel importation should have a positive consumer welfare effect by making products available at low prices.

(...)

Producers tend to disfavour opening markets to parallel importation because this limits their capacity to charge different prices in different markets; that is, to engage in geographic price discrimination.

(...)

There are wide differences in the prices charged for the same patented medicines (made by the same companies) in different national markets around the world. A policy of open parallel importation with respect to patented pharmaceutical products gives consumers access to the lowest-priced versions of the same authorized products available on the world market. This generates consumer surplus and public welfare benefit by: (a) providing consumers with lower prices for the same products; (b) making patented pharmaceutical products more accessible to lower-income individuals, and; (c) reducing strain on public health budgets, including with respect to publicly-funded public health programs.⁷⁸

⁷⁷ “The relationship between exclusive trademark rights and the free movement of goods across international borders has historically represented one of the most heated topics of discussion in the international trademark debate.” (CALBOLI, 2011, p. 1241)

⁷⁸ ABBOT, 2007, pp. 6-7.

Outra parte da doutrina entende que essa diferenciação de preços pode ser benéfica, pois os titulares poderiam cobrar, pelo mesmo produto, mais em países cuja população tem maior poder aquisitivo e menos nos demais países, o que poderia beneficiar os consumidores dos últimos (ao invés de nivelar o preço em um valor intermediário que pode ser proibitivo para uma parcela dos consumidores globais).

Como já mencionado neste trabalho, o teor do artigo 6º do Acordo TRIPS⁷⁹ expressamente dita que tal norma não tratará de qualquer matéria referente à exaustão de direitos. Isso significa que os países signatários do Acordo TRIPS possuem liberdade para estipular localmente se e como ocorre a exaustão. Conforme BASSO:

Durante as negociações da Rodada do Uruguai, pretendeu-se dar a esse artigo uma redação mais explícita. Não obstante, parece claro que sua intenção é reconhecer ao legislador nacional a plena liberdade para prover ou excluir o esgotamento dos direitos de propriedade intelectual no seu corpo legislativo interno, respeitados os limites impostos pelo próprio Acordo TRIPS.⁸⁰

Essa liberdade legislativa inclui a definição de cada país sobre os limites territoriais da exaustão,⁸¹ podendo essa ser definida como nacional ou internacional:

O art. 6º do TRIPS admite a possibilidade do esgotamento internacional dos direitos, isto é, a possibilidade de importar legalmente um produto protegido por direitos de propriedade intelectual, desde que tenha sido introduzido, no mercado de qualquer outro país, pelo seu titular, ou com o seu consentimento.⁸²

ABBOT traz um exemplo de como poderia funcionar a exaustão internacional de direitos marcários:

So, for example, Swiss law may provide that when a automobile is lawfully first sold under the Mercedes trademark in Germany (or in the United States), the trademark right of Daimler to first sell the automobile is exhausted under the corresponding or “parallel” Swiss Mercedes trademark. A consumer who purchases a new Mercedes in Germany is free to import and resell that automobile in Switzerland. The term “parallel import” refers to a good or service

⁷⁹ “Artigo 6º Exaustão. Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.”

⁸⁰ BASSO, 2004, p. 299.

⁸¹ Confira-se: “The TRIPS Agreement has taken a different avenue. Its Article 6 does not impose on WTO Members one special geographical category of exhaustion. WTO Members are free to adopt national (and regional) or international exhaustion, provided they comply with Articles 3 and 4 of the Agreement.” (WIPO, 2011, p. 7.)

⁸² BASSO, 2004, p. 300.

that is first sold under a corresponding or “parallel” IPR in another country, and then imported into the national territory.⁸³

Destaca-se que os países que aplicam a *first sale doctrine* a produtos vendidos em outras jurisdições adotam a exaustão de direitos a nível internacional, ao passo que países que impedem a importação paralela adotam a exaustão nacional, na qual a venda de produtos somente extingue os direitos do titular se for realizada no mercado interno.

A legislação brasileira é expressa com relação ao escopo territorial da exaustão de direitos de propriedade industrial. O Brasil, inclusive, é um dos únicos (e talvez o único) países da América Latina que trazem tal disposição de forma clara. A redação dos artigos 43, inciso IV, e 132, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial explicitam que a colocação do produto deve se dar no mercado interno, não se incluindo o mercado externo (outros países) no dispositivo:

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

(...)

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

Art. 132. O titular da marca não poderá:

(...)

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§3º e 4º do art. 68; da Lei da Propriedade Industrial:

Além de a importação paralela (de produtos colocados em mercados estrangeiros) ser um ilícito cível, respondendo o ofensor por perdas e danos, a LPI ainda os classifica como infrações criminais, o que aumenta a relevância da questão:

Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

(...)

II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

(...)

II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins

⁸³ ABBOT, 2007, p. 5.

previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:
I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte;

A discussão nos precedentes brasileiros, por haver disposição específica mencionando “mercado interno”, foca na definição de quais atos poderiam ser considerados como autorizações do titular que permitiriam a um terceiro importar produtos para o Brasil, havendo quem defenda que a mera comercialização no exterior já implicaria essa autorização. Confira-se o entendimento de FORGIONI: “(...) o ato de alienação ocorrido no exterior é, incontestavelmente, a autorização a que se refere este o artigo 132, III, da Lei de Propriedade Industrial”.⁸⁴

BASSO, por outro lado, possui entendimento distinto, segundo o qual a legislação brasileira teria definido a colocação do produto no mercado nacional como o gatilho para a exaustão de direitos, não sendo aceita a comercialização em outro país para fins de se observar uma autorização tácita pelo titular do direito.⁸⁵

Um fator de extrema relevância é que, durante o curso do processo legislativo que culminou na promulgação da atual LPI, os artigos que tratavam sobre a exaustão foram alterados para remover a exaustão internacional e substituí-la pela nacional. A Exposição de Motivos do anteprojeto de lei (PL 824/1991) era expressa:

9. O anteprojeto disciplina de forma exaustiva os direitos patentários em harmonia com a última revisão da Convenção da União de Paris (Ata de Estocolmo de 1967, muito embora o Brasil desta não seja signatário). Assim, a proposta prevê o alcance dos direitos, suas limitações e exaustão, tendo-se optado pelo princípio da exaustão a nível internacional e não a nível nacional, de vez que a primeira parece atender de forma mais adequada a política nacional de abertura a livre concorrência. Dentro desse atendimento, caso haja disponibilidade no mercado internacional, o produto ainda que patenteado no Brasil, poderá ser livremente importado, desde que tenha sido produzido pelo titular de patente ou pessoa por ele autorizada.

A exaustão a nível internacional tem sido admitida pela maioria dos países que integram o GRUPO NEGOCIADOR SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL VINCULADOS AO COMÉRCIO - TRIPS - DA RODADA URUGUAI.⁸⁶

⁸⁴ FORGIONI, 2009, p. 218.

⁸⁵ BASSO, 2009, pp. 201-221.

⁸⁶ Exposição de Motivos do Anteprojeto da Lei da Propriedade Industrial.

O teor do Projeto de Lei nº 824/1991 (que deu origem à LPI) era:

Art. 55. Os direitos conferidos pela patente não se estendem a:

(...)

IV - atos relativos a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno ou externo pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Art. 135. O titular da marca não poderá:

(...)

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvados os direitos do licenciado exclusivo;²⁴

O Projeto de Lei deixava clara a exaustão de direitos de patente quando o produto era colocado no “mercado interno ou externo” e não trazia a diferenciação com relação a marcas, deixando apenas o termo “mercado”.

A partir da redação original do Projeto de Lei e da redação final da LPI, que excluiu o mercado “externo” da disposição sobre patentes e incluiu o termo “interno” para marcas, parece claro que o Brasil optou por adotar em sua legislação a exaustão nacional, que acaba por tornar as importações paralelas realizadas sem a autorização do titular da propriedade industrial geralmente ilícitas.

Há, por outro lado, quem entenda que o artigo 68 da LPI⁸⁷, que trata primariamente sobre licenças compulsórias, tenha incluído em seu §4º uma previsão que abriria espaço para a importação de produtos protegidos por patente em determinadas situações, ainda que sem a autorização do titular da patente concedida pelo INPI. Este

⁸⁷ “Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.”

assunto é debatido na doutrina, mas não será mais explorado neste trabalho por fugir ao tema principal aqui examinado.

No Brasil, há três decisões colegiadas do STJ que merecem atenção com relação à importação paralela. Contudo, vale discorrer brevemente sobre posicionamentos do TJSP, para que se tenha uma ideia das questões que são levadas ao Judiciário.

Em alguns precedentes, o entendimento do TJSP foi o de que a importação paralela configura atividade lícita, como ilustram os trechos de julgados abaixo:

Tudo isto para deixar claro que, diante do respeitável posicionamento das rés e de todos possíveis benefícios que trariam a importação paralela ao país, inclusive considerando os princípios elencados (do livre-mercado, da concorrência etc), o legislador brasileiro optou, conscientemente, a adotar entendimento diverso, que prioriza outros princípios igualmente constitucionais (notadamente o da propriedade privada).⁸⁸

A autora comprovou que é a única empresa autorizada por Garmin Switzerland a importar e comercializar os produtos dela no Brasil. Logo, não há dúvida de que não poderiam as rés violar os direitos de exclusividade da autora, considerando-se que não são elas as empresas escolhidas por Garmin Switzerland para proceder à importação e venda dos produtos, operação realizada apenas pela autora.⁸⁹

O TJSP utiliza como fundamentos os investimentos do titular da propriedade industrial ou de seu representante no mercado local, e afirma que a importação paralela, além de violação de marca ou patente, ainda consiste em ato de concorrência desleal:

É inegável que a importação controvertida ocorreu sem o consentimento do titular ou de seu representante. E mais, com a introdução do produto no mercado brasileiro, que antes fora criado, explorado e mantido pelo representante graças aos seus investimentos e tempo despendidos na divulgação de suas propriedades no difícil mercado de consumo, não se lhe pode negar o direito de impedir que assim ocorra, sob pena de ser admitida a concorrência desleal, de todo vedada pela legislação de regência.⁹⁰

Outra preocupação adotada pelo TJSP é o de que a importação paralela poderia trazer para o mercado nacional produtos de qualidade distinta do comercializado localmente sob a mesma marca, o que causaria danos à reputação da marca do titular:

⁸⁸ TJSP, Apelação nº 0287111-29.2009.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Piva Rodrigues, j. 07/10/2014, p. 14/10/2014

⁸⁹ TJSP, Apelação nº 1013737-24.2015.8.26.0068, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Desembargador Enio Zuliani, j. 14/12/2016, p. 16/12/2016.

⁹⁰ TJSP, Apelação nº 0025224-50.2004.8.26.0114, 9ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator Mauro Conti Machado, j. 10/03/2015, p. 25/03/2015.

Ressalte-se, ademais, que não se aplica ao caso concreto o princípio da exaustão, eis que tal princípio não pode servir para lastrear a comercialização indiscriminada de produtos não autorizados, “cuja origem pode dar margem a defeitos que mancharão indelevelmente uma marca construída por longos anos de vultosos investimentos e dedicação à qualidade por parte do titular. Por isso se exige que a comercialização se dê no mercado interno por meio da rede autorizada ou de importação feita de quem no exterior estava autorizado a vender”.⁹¹

Por outro lado, já houve casos em que o mesmo TJSP adotou entendimento distinto, asseverando que, se a empresa comercializa produtos no exterior sem controle de a quem vende, seria contraditório que ela se opusesse a tal prática após os produtos serem importados pelo comprador para o Brasil, ainda mais porque já fora remunerada na primeira venda. Nota-se aqui uma aproximação do órgão julgador à exaustão internacional de direitos, o que, como explanado acima, contraria a norma expressa da LPI escolhida pelo legislador:

A conduta da autora é muito cômoda e extremamente perigosa para a estabilidade do comércio, porquanto não exerce controle de suas filiais, congêneres ou autorizadas, permitindo que os seus produtos sejam revendidos em grande escala para os mais diversos endereços, o que anima escrever que os lucros auferidos pelas vendas efetuadas pelas suas parceiras americanas fazem aos brasileiros movem seus interesses e nunca o paradeiro dos produtos. Não é razoável que o fabricante contabilize os dividendos da saída que consente para, depois, investir contra os importadores que desembarcam no Brasil as máquinas vencendo complicados e onerosos entraves burocráticos e alfandegários, para proibir que as revendam. Essa prática paradoxal atenta contra os mais comezinhos princípios da boa-fé e da função social da circulação de produtos marcados, constituindo um abuso de quem se vê surpreendido pela reviravolta das ordens de distribuição internacional, acarretando um notável prejuízo para aquele que acreditou na perspectiva de confiança imposta pela falta de proibição específica e dirigida.⁹²

Esta última decisão notadamente se preocupou mais com a boa-fé que deve permear as relações comerciais do que com o direito de propriedade industrial em si. O próprio STJ já também deixou de lado a letra da lei para adotar entendimento distinto, como se verá abaixo.

⁹¹ TJSP, Apelação nº 0145144-84.2009.8.26.0100, 7ª Câmara de Direito Privado, Desembargadora Relatora Mary Grün, j. 19/08/2015, p. 02/09/2015.

⁹² TJSP, Apelação nº 0111871-89.2010.8.26.0000, 5ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Desembargador Relator Enio Zuliani, j. 25/06/2014, p. 30/06/2014 e TJSP, Apelação nº 0272868-80.2009.8.26.0000, 5ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Desembargador Relator Carlos Alberto Garbi, j. 25/06/2014, p. 01/07/2014.

Desde 2009, o STJ decidiu de forma colegiada três casos mais relevantes envolvendo importação paralela de marcas, e um dos pontos centrais não foi a licitude da importação paralela, mas sim a definição do que pode ser considerado “autorização do titular”.

No primeiro caso, o Recurso Especial nº 609.047, em que foi discutida a importação paralela de um multivitamínico, o Ministro Luis Felipe Salomão entendeu que a venda do produto no exterior, pela empresa que detém o registro da marca no exterior, ainda que não seja a mesma titular no Brasil, permitiria a importação do produto para o Brasil. Em suma, o STJ reconheceu a possibilidade de importação paralela, entendendo que a restrição imposta pela exaustão nacional não seria compatível com o direito de livre iniciativa previsto na Constituição Federal:

2. Tendo em vista que as importações paralelas, lícitas, são contratos firmados com o produtor/titular do direito da marca no estrangeiro, ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, ou seja, um distribuidor no país em que é realizada a operação, não pode o titular da marca opor ao adquirente do produto restrições de redistribuição, pois a colocação do produto no mercado esgota o seu direito de propriedade industrial, ainda que a titularidade da marca no Brasil seja diversa da titularidade da marca no exterior.

3. A proteção do direito marcário, teleologicamente, não visa proteger o titular do direito contra utilização da marca por quem comercializa produtos originais, com entrada lícita no país, ainda que obtidos por meio de importação paralela, pois o sistema não tem o objetivo de proteger os canais de distribuição impostos pelo fabricante/titular da marca.

4. A proibição absoluta desse tipo de mercado, desde que a importação tenha sido realizada licitamente, não seria compatível com a livre iniciativa, prevista no art. 1º e 170 da CF.⁹³

Dois anos depois, a questão foi levada novamente a órgão colegiado do STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.207.952, mais uma vez sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão. O caso envolvia a importação de máquinas copiadoras e acessórios de uma marca e o seu acondicionamento no Brasil por um terceiro para posterior revenda. Dessa vez, o relator entendeu que a importação paralela (seguida do acondicionamento

⁹³ STJ, Recurso Especial nº 609.047, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20/10/2009, DJe 16.11.2009. A decisão foi objeto seguinte Informativo de Jurisprudência do STJ: “*Informativo no 0412 - Período: 19 a 23 de outubro de 2009 - QUARTA TURMA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. IMPORTAÇÃO. A Turma decidiu que, referente ao pedido da recorrente, não procede a pretensão de impedir a importação e comercialização de produtos na forma do art. 132, III, da Lei n. 9.279/1996, por falta de autorização expressa para utilização de marca por seu titular e pela distribuidora exclusiva no Brasil, porquanto, ainda que se trate de importação paralela, realizada licitamente no país, a proibição absoluta de tal comércio é incompatível com a livre iniciativa, ex vi dos arts. 1º e 170 da CF/1988. Também, a análise de eventual ilicitude na importação e distribuição de produtos originais demanda exame fático-probatório (Súm. n. 7-STJ). REsp 609.047-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/10/2009.*”

dos produtos importados e da recomercialização) poderia causar danos à marca em questão, razão pela qual alterou seu entendimento para o seguinte:

4. As importações paralelas lícitas são contratos firmados com o titular da marca no exterior, ou com quem tem o consentimento deste para comercializar o produto. Tendo o Tribunal de origem apurado não haver autorização, pela titular da marca, para a importação dos produtos, o artigo 132, inciso III, da Lei 9.279/96, não socorre a recorrente.

5. Tolerar que se possa recondicionar produtos, sem submissão ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca – que também comercializa o produto no mercado –, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo.⁹⁴

Embora o ponto nodal da decisão tenha sido o recondicionamento de produtos pelo importador, que não necessariamente segue os padrões da marca e que pode comercializar produtos abaixo da qualidade esperada, frustrando consumidores e causando confusão no mercado, nota-se desde logo mudança sensível no entendimento do Ministro Relator e no do próprio STJ, pois no Recurso Especial anterior tinha-se admitido a importação paralela de produtos de marcas de titulares distintos.

O terceiro caso de destaque são os Recursos Especiais nº 1.200.677 e nº 1.249.718, decididos em conjunto, relatados pelo Ministro Sidnei Beneti, e que tratavam da importação de whiskies para o território nacional.

Nesse julgado o STJ firmou o entendimento de que a exaustão, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial, ocorre somente com a colocação do produto no mercado interno, não sendo permitida, em regra, a importação paralela (sem autorização do titular da marca) de produtos comercializados no exterior:

⁹⁴ STJ, Recurso Especial nº 1.207.952, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 23/08/2011, DJe 01/02/2012. A decisão foi objeto do seguinte Informativo de Jurisprudência: “*Informativo no 0481 - Período: 15 a 26 de agosto de 2011 - QUARTA TURMA - DIREITO MARCÁRIO. IMPORTAÇÃO PARALELA. Trata-se, na origem, de ação indenizatória cumulada com preceito cominatório em que sociedade empresária alega que outra empresa vem importando e fazendo o recondicionamento das partes ou peças defeituosas de máquinas copadoras usadas e acessórios com sua marca, para revenda no mercado brasileiro, adquiridos no mercado internacional. Aduz ainda que a recuperação das máquinas é ilícita, por não ser autorizada, realizada fora dos padrões de qualidade necessária, o que fere seu direito de exclusividade. O tribunal a quo reconheceu a existência de danos advindos de conduta da recorrida, todavia ressalva que não se sabe a exata extensão dos prejuízos da recorrente, julgando improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes e danos emergentes. Contudo, a Turma, entre outras questões, entendeu que a extensão dos danos pode ser apurada em liquidação de sentença por artigos. Aduz ainda que tolerar que se possam recondicionar produtos, sem submissão ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca - que também comercializa o produto no mercado -, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo. REsp 1.207.952-AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/8/2011.*”

Pela lei brasileira, portanto, a exaustão do uso da marca deve dar-se mediante a introdução legítima, com o consentimento do titular da marca, no mercado nacional, porque, na frase da autora citada, “presume-se que o titular, quando coloca o produto no mercado doméstico, encontra-se automaticamente remunerado e não poderá impedir que tal produto circule indiscriminadamente” (ob. cit., p. 205) não valendo como exaustão, para validação da importação paralela, a colocação no mercado externo. O titular da marca internacional tem, portanto, em princípio, o direito de exigir seu consentimento para a importação paralela para o mercado nacional, com o ingresso e a exaustão da marca nesse mercado nacional.⁹⁵

⁹⁵ STJ, Recurso Especial nº 1.200.677, Terceira Turma, Relator Ministro Sidnei Beneti, j. 18/12/2012, DJe 12/03/2013 e STJ, Recurso Especial nº 1.249.718, Terceira Turma, Relator Ministro Sidnei Beneti, j. 18/12/2012, DJe 12/03/2013. A decisão foi objeto de extenso Informativo de Jurisprudência: “*Informativo no 0514 - Período: 20 de março de 2013 - TERCEIRA TURMA - DIREITO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPORTAÇÃO PARALELA DE UÍSQUE DE MARCA ESTRANGEIRA SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA. Não é possível a realização de "importação paralela" de uísque de marca estrangeira para o Brasil na hipótese em que o titular da marca se oponha à importação, mesmo que o pretense importador já tenha realizado, em momento anterior à oposição, "importações paralelas" dos mesmos produtos de maneira consentida e legítima. O titular de determinada marca estrangeira e o seu distribuidor no Brasil podem firmar entre si um contrato de distribuição com cláusula de exclusividade territorial, de modo que aquele distribuidor contratante detenha a garantia de exclusividade na distribuição dos produtos daquela marca no território brasileiro. Nesse contexto, ocorre a chamada "importação paralela" na hipótese em que outro distribuidor - que não tenha acordado cláusula de exclusividade na distribuição dos produtos da marca no território nacional - adquira, no estrangeiro - isto é, fora dos circuitos de distribuição exclusiva -, produtos originais daquela mesma marca estrangeira para a venda no Brasil, considerando o fato de que terceiros não estão obrigados aos termos de contrato celebrado entre o fornecedor e o seu distribuidor brasileiro exclusivo. Nesse caso, a mercadoria entra na área protegida não porque houve venda direta ou atuação invasiva de outro distribuidor, mas porque um adquirente "de segundo grau", que comprou o bem do próprio titular ou de outro concessionário da mesma marca, revendeu-o no território reservado. No tocante ao regramento dado pelo sistema jurídico brasileiro às hipóteses de "importação paralela", deve-se indicar que o art. 132, III, da Lei n. 9.279/1996 proíbe que o titular da marca impeça a livre circulação de produtos originais colocados no mercado interno por ele próprio ou por outrem com o seu consentimento. Ou seja, permitiu-se a chamada comercialização paralela interna ou nacional, hipótese em que, após a primeira venda do produto no mercado interno, o direito sobre a marca se esgota, de modo que o titular da marca não poderá mais invocar o direito de exclusividade para impedir as vendas subsequentes. Com isso, a nova Lei da Propriedade Industrial incorporou ao sistema jurídico brasileiro o conceito de exaustão nacional da marca, segundo o qual o esgotamento do direito sobre a marca somente se dá após o ingresso consentido do produto no mercado nacional, o que implica afirmar que o titular da marca ainda detém direitos sobre ela até o ingresso legítimo do produto no país. Dessa maneira, o titular da marca internacional tem, em princípio, o direito de exigir o seu consentimento para a "importação paralela" dos produtos de sua marca para o mercado nacional. Como ressalva, ademais, cabe afirmar que certos casos, como o dos medicamentos, podem vir a receber tratamento legal diferenciado, imposto por necessidades específicas determinadas por cada Estado, especialmente relacionadas à necessidade de fornecimento de determinados produtos à população, de estímulo à concorrência para evitar a formação de monopólios ou cartéis ou de atendimento privilegiado de determinadas áreas do consumo. Não se cogita, no entanto, nenhuma dessas hipóteses no caso em que se está diante de importação de uísque, produto desprovido de fornecimento imprescindível e que, além disso, possui farto fornecimento por diversos produtores e marcas em salutar concorrência no mercado nacional. REsp 1.200.677-CE, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 18/12/2012.”*

Curioso é que, na época, o STJ ainda mencionou a jurisprudência americana, hoje desatualizada pela superveniência da decisão do caso *Impression Products v. Lexmark* (que será detalhada mais à frente):

3. Tendo em vista o longo período de realização de importações paralelas, mediante contratos firmados no exterior com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, e, ainda, a ausência de oposição por aludido titular ou do representante legal no Brasil, não é possível recusar abruptamente a venda do produto ao adquirente, dada a proibição de recusa de vender, constante dos artigos 20, da Lei 8.884/94 e 170, IV, da Constituição Federal.⁹⁶

Mesmo tendo declarado a filiação da legislação brasileira ao conceito de exaustão nacional, o STJ acabou por afastar o pleito indenizatório da titular das marcas nesse caso e por determinar que ela, por agora se recusar a vender para o importador, devolve indenização. Isso tudo com fundamento legal na antiga Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 8.884/94) e com base no fato de que as importações ocorreram por 15 anos antes de que a titular das marcas reclamasse das importações paralelas.

A tendência atual é que se fixe o posicionamento de que importações paralelas são, em regra, ilícitas, podendo a ilicitude ser mitigada ou afastada em circunstâncias específicas que impliquem ou autorização tácita do titular da propriedade industrial ou pelo menos tolerância que gere no importador legítima expectativa de que podia ou poderá praticar a importação. PINHEIRO lecionou em 2013:

Verifica-se, em geral, nas decisões sobre exaustão de direitos de propriedade industrial, uma reafirmação da opção legislativa brasileira de adotar o princípio do esgotamento nacional de direitos. A introdução no mercado do bem que materializa o direito marcário ou patentário tem que se dar no Brasil com autorização do titular, não bastando que tenha sido legitimamente adquirido no exterior. Variam as decisões acerca do momento dessa autorização e da necessidade de ser direta ou indireta, sendo que a maioria entende que um distribuidor estrangeiro que esteja autorizado (ou não expressamente proibido contratualmente) a remeter bens para o Brasil serve satisfatoriamente para cumprir essa exigência.⁹⁷

Não se tem notícia no Brasil de precedentes avaliando se a exaustão de direitos autorais seria nacional ou internacional (lembre-se que a exaustão nem sequer aparece expressamente na Lei de Direitos Autorais). Dado o caráter mais internacional dos direitos

⁹⁶ STJ, Recurso Especial nº 1.200.677, Terceira Turma, Relator Ministro Sidnei Beneti, j. 18/12/2012, DJe 12/03/2013.

⁹⁷ PINHEIRO, 2013c.

autorais (que independem de registro para o nascimento de direitos exclusivos ao seu titular), não é difícil imaginar que a exaustão para direitos autorais poderia até mesmo ser considerada como internacional.

Contudo, frisa-se que não foram localizados casos brasileiros muito claros em que a questão referente a importações de produtos protegidos por direitos autorais foi enfrentada. PINHEIRO traz apenas um precedente, antigo e proferido em apelação decidida antes da entrada em vigor da Lei de Direitos Autorais, em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tangencia o tema. Confira-se abaixo trecho da decisão e a crítica de PINHEIRO:

...de um lado, não há proibição legal alguma de que um interessado adquira no exterior um equipamento, só porque esse equipamento seja de distribuição exclusiva no Brasil. De outro lado, os direitos autorais referentes aos "softwares" das autoras foram a estas devida e comprovadamente remunerados.

TJRJ Apelação no processo nº 0045347-35.1992.8.19.0001, originalmente decidido pela 20ª Vara Cível do Rio de Janeiro

Entre os tribunais estaduais, um caso que tangencialmente se aproxima da questão é uma apelação já vintenária julgada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, debruçando-se sobre a possibilidade de importarem-se paralelamente exemplares de um software distribuído no Brasil com exclusividade, conclui, no voto vencedor, pela legalidade dessa conduta, posicionamento que não nos pareceria adequado à luz de nossos diplomas atuais, já que o item se adquirira externamente sem autorização para internação no país.⁹⁸

ABBOTT, inclusive, já havia dito em 2007 que países podem adotar diferentes alcances geográficos da exaustão para diferentes direitos de propriedade intelectual, a depender das políticas consideradas relevantes pelo legislador local:

A country may adopt different exhaustion and parallel imports policies for different forms of IP. In principle, a country may adopt an international exhaustion policy for patents, a regional exhaustion policy for trademarks, and a national exhaustion policy for copyrights. In fact, governments do "mix" exhaustion policies based on different policy considerations.⁹⁹

Nos Estados Unidos, a Lei de Marcas americana (*Lanham Act*) e os precedentes judiciais determinam que se pode impedir a importação de produtos caso o titular da marca requisite a proteção e demonstre que os produtos importados são

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ ABBOTT, 2007, p. 5.

materialmente distintos dos produtos vendidos no mercado norte-americano.¹⁰⁰ Pelo Tariff Act, a importação é proibida se o produto com a marca em questão for fabricado por uma empresa de grupo econômico distinto da que detém o registro da marca no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (*United States Patent and Trademark Office*). Nesse ponto vale mencionar as preocupações endereçadas por este racional:

Importações paralelas podem comprometer essa função de garantia da marca de várias formas, razão pela qual o produtor acaba segmentando os mercados para proteger a marca e prevenir o comércio paralelo. Isso porque produtos importados paralelamente podem não ter as mesmas especificações que as exigidas no mercado do país para onde é importado. Ademais, podem não ter sido embalados e transportados com os cuidados exigidos e garantidos pelos produtores e podem até mesmo ser conservados em lugares inadequados.¹⁰¹

Com relação a patentes, os direitos do seu titular incluem, entre outros, o de impedir que terceiros importem para os EUA produtos que incorporem as patentes ou que sejam produzidos com os processos patenteados (35 U.S. Code §154(a)(1)). Contudo, a exaustão de direitos de patente não foi positivada em lei, sendo considerada uma limitação não escrita aos direitos exclusivos oriundos das patentes. Isso foi reconhecido inclusive em importantíssima decisão recente da Suprema Corte (*“In fact, Congress has not altered patent exhaustion at all; it remains an unwritten limit on the scope of the patentee’s monopoly.”*¹⁰²).

Tal precedente, do primeiro semestre de 2017, envolve duas práticas referentes à exaustão de direitos, mas a relevante para fins deste subcapítulo é justamente a possibilidade de ocorrer a importação paralela. No caso, a empresa Impression Products

¹⁰⁰ Essas diferenças podem ser referentes a características físicas do produto, composição, garantias, idioma do produto ou do manual, informação de contato do distribuidor ou fabricante etc. Confira-se abaixo motivos por trás da proibição pela alfândega norte-americana de determinados relógios e bebidas energéticas: “8/12/2009 Customs Bulletin and Decisions, Vol. 43 No. 35, Aug. 27, 2009, pp. 43-44 *Chopard USA Ltd. CHOPARD GENÈVE (stylized); CHOPARD (stylized); and CHOPARD – CBP has determined that the above- referenced gray market CHOPARD and CHOPARD GENÈVE watches differ physically and materially from the CHOPARD and CHOPARD GENÈVE watches authorized for sale in the United States in one or more of the following respects: accompanying documentation contains a foreign language; differences in warranty documentation due to statutory and regulatory standards; and products lack a valid manufacturer’s warranty.”* “1/11/2010 Customs Bulletin and Decisions, Vol. 44 No. 5, Jan. 27, 2010, pp. 18-19 *Red Bull GmbH RED BULL – CBP has determined that the gray market energy drink products differ physically and materially from their correlating drink products authorized for sale in the United States with respect to the following products characteristics: different in language, indicia, or phrases on can; different distributor contact information; different nutritional, volumetric, and product information; and the absence of United States quality control information.”* (INTA, 2012, p. 11)

¹⁰¹ BASSO, 2011, pp. 178-179.

¹⁰² *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 581 U. S. ____ (2017).

adquiria de terceiros no exterior cartuchos de impressora da marca Lexmark. Após, a Impression Products importava tais produtos para os EUA, recarregava os cartuchos com tinta e os comercializava em território americano.

A Lexmark, então, ajuizou ação contra a Impression Products por violação dos direitos patentários detidos pela Lexmark nos componentes dos seus cartuchos, alegando que a importação paralela seria proibida. A decisão de primeira instância favoreceu a Lexmark, bem como a decisão majoritária (dez a dois) do Federal Circuit, o tribunal de segunda instância que decide casos envolvendo patentes nos EUA, que historicamente aplicava o entendimento da exaustão nacional para direitos de propriedade industrial.

Por sua vez, a Suprema Corte, por maioria (sete a um), inclusive citando precedente referentes a direitos autorais (*Kirtsaeng v. John Wiley*, que será tratado mais abaixo neste subcapítulo), concluiu que a venda de produtos fora dos Estados Unidos também ocasiona a exaustão de direitos sobre tais unidades¹⁰³:

2. Lexmark also sold toner cartridges abroad, which Impression Products acquired from purchasers and imported into the United States. Lexmark cannot sue Impression Products for infringement with respect to these cartridges. An authorized sale outside the United States, just as one within the United States, exhausts all rights under the Patent Act.¹⁰⁴

A decisão ainda deixa claro que o objetivo da proteção patentária não é fazer com que o detentor do direito possa controlar preços ou a cadeia de vendas dos produtos, o que contraria o argumento de defesa usado por titulares de propriedade industrial de que impedir a importação paralela poderia ser benéfico para permitir a prática de preços mais baixos em países com menos poder aquisitivo, mas sim remunerar o titular do direito pela primeira venda de cada produto (pelo valor que entender adequado):

¹⁰³ O próprio Governo Americano opinou a favor da regra da exaustão internacional. Confira-se: “*Answering these questions, the Government argues simply that “restrictions on post-sale use or resale are not enforceable under U.S. patent law” and that the Federal Circuit’s approach is wrong. This is the same rule that applies generally to attempts to place a restrictive covenant on personal property. As a minor caveat, the Government takes the position that, under limited circumstances, a foreign sale might not exhaust the associated U.S. patent rights. (...) At the international level, the Government suggests that the court allow express reservation of rights for foreign sales – this would thus allow a German company to sell its products in Germany (with an express export restriction) and then use its U.S. to patent to prevent those products from being sent to the U.S. This gives the manufacturer more control over the market and would allow for price discrimination (i.e., charging higher prices in the U.S.)*” (CROUCH, 2017)

¹⁰⁴ *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 581 U.S. ____ (2017).

The patentee may not be able to command the same amount for its products abroad as it does in the United States. But the Patent Act does not guarantee a particular price. Instead, the Patent Act just ensures that the patentee receives one reward—of whatever it deems to be satisfactory compensation—for every item that passes outside the scope of its patent monopoly.¹⁰⁵

Além disso, a decisão foi enfática ao afirmar que localidade é irrelevante para a exaustão segundo a lei americana (“*As a result, restrictions and location are irrelevant; what matters is the patentee’s decision to make a sale.*”) e que nada indica que o legislador tenha pensado em limitações geográficas para a exaustão de direitos (“*nothing in the Patent Act shows that Congress intended to confine that principle to domestic sales.*”).

Atualmente, então, impera nos EUA a regra da exaustão internacional de direitos de patente, o que de certa forma surpreendeu os titulares de propriedade industrial. Ainda é cedo para se compreender os reflexos práticos de tal decisão.

Com relação ao escopo geográfico da *first sale doctrine* aplicada a direitos autorais nos EUA, já se teve diversas decisões, inclusive da própria Suprema Corte, inclusive em sentidos opostos (com questões factuais distintas). Em *Quality King v. L'anza*¹⁰⁶, foi permitida a reimportação sem autorização do titular de direitos autorais de produto exportado dos EUA e comercializado no exterior. Em *Omega v. Costco*¹⁰⁷, o Tribunal do Nono Circuito se recusou a aplicar a legislação de direitos autorais americana a produtos fabricados fora dos EUA, na prática rejeitando a exaustão internacional de direitos autorais, o que foi confirmado pela Suprema Corte em decisão totalmente dividida¹⁰⁸ (quatro a quatro, o que resultou na manutenção da decisão da instância anterior).

Mais recentemente, a Suprema Corte decidiu caso importantíssimo (*Kirtsaeng v. John Wiley*¹⁰⁹), em que um estudante tailandês, ao perceber que livros acadêmicos vendidos pela John Wiley nos EUA e na Tailândia eram muito mais baratos em seu país natal, começou a importar tais livros e a revendê-los no mercado norte-americano.

A John Wiley ajuizou ação que foi levada até a Suprema Corte, notadamente para que se definisse o escopo da expressão “*lawfully made under this title*”, que define os produtos cuja exaustão ocorre após a primeira venda. John Wiley defendeu que “*under this*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Quality King Distributors Inc., v. L'anza Research International Inc.*, 523 U.S. 135 (1998).

¹⁰⁷ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, 541 F.3d 982 (9th Cir. 2008).

¹⁰⁸ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, 562 U. S. ____ (2010).

¹⁰⁹ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 569 U.S. ____ (2013).

title” significaria “no território americano, onde é aplicável a Lei de Direitos Autorais Americana”, ao passo que Kirtsaeng alegou que o trecho significaria “de acordo com a Lei de Direitos Autorais”, não sendo um limitador geográfico.

Tanto a decisão de primeira instância como a de segunda instância, por maioria, favoreceram o argumento da exaustão nacional, mas a Suprema Corte, por seis votos a três, concordou com Kirtsaeng, permitindo a importação paralela de obras protegidas por direito autoral para os Estados Unidos:

Putting section numbers to the side, we ask whether the “first sale” doctrine applies to protect a buyer or other lawful owner of a copy (of a copyrighted work) lawfully manufactured abroad. Can that buyer bring that copy into the United States (and sell it or give it away) without obtaining permission to do so from the copyright owner? Can, for example, someone who purchases, say at a used bookstore, a book printed abroad subsequently resell it without the copyright owner’s permission? In our view, the answers to these questions are, yes. We hold that the “first sale” doctrine applies to copies of a copyrighted work lawfully made abroad.¹¹⁰

MEZEI leciona sobre o precedente:

Justices noted that the expression “lawfully made under this title” does not have any geographical meaning. It refers to the prerequisite of authorization by the right holder and production under the rules of the USCA.¹¹¹

Para chegar a esta decisão, a Suprema Corte recorreu ao histórico da *first sale doctrine* e ao que o legislador teria em mente quando da edição da Lei:

In our view, §109(a)’s language, its context, and the common-law history of the “first sale” doctrine, taken together, favor a non-geographical interpretation. We also doubt that Congress would have intended to create the practical copyright-related harms with which a geographical interpretation would threaten ordinary scholarly, artistic, commercial, and consumer activities. See Part II– D, *infra*. We consequently conclude that Kirtsaeng’s nongeographical reading is the better reading of the Act. (...)

Both historical and contemporary statutory context indicate that Congress, when writing the present version of §109(a), did not have geography in mind.¹¹²

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ MEZEI, 2015, p. 33.

¹¹² Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. 569 U.S. ____ (2013).

Após esta decisão um outro caso pendente (*Liu v. Pearson Education*¹¹³) foi devolvido à instância anterior para ser analisado de acordo com a decisão em *Kirtsaeng v. John Wiley*.

A consequência da decisão foi a da abertura do mercado americano para produtos vendidos no exterior pelos titulares de direitos autorais, trazendo força para a doutrina da exaustão internacional.¹¹⁴

Como este caso foi decidido há alguns anos, começaram a ser publicadas notícias sobre os reflexos econômicos da decisão. Logo de início, a informação publicizada foi a de que editoras acabaram elevando os preços das edições internacionais de livros vendidas fora dos EUA para impedir que a importação paralela se tornasse algo lucrativo para o importador.¹¹⁵

Por fim, na Europa a Diretiva que visa a harmonizar a legislação sobre marcas (Diretiva (UE) 2015/2436) traz em seu artigo sobre exaustão que esta deveria operar para produtos comercializados apenas dentro dos países da Comunidade Europeia, ou seja, a exaustão não seria nem nacional nem internacional, mas regional:

Artigo 15º

Esgotamento dos direitos conferidos pela marca

1. Os direitos conferidos pela marca não permitem ao seu titular proibir a utilização desta para produtos comercializados na União sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

Em decisão antiga, referente à Diretiva anterior já revogada (Diretiva 89/104/CEE) e substituída por duas outras diretivas, mas cujo artigo sobre exaustão é idêntico ao atualmente vigente transcrito acima, o Tribunal de Justiça europeu firmou que os países-membros não têm a liberdade de legislar pela exaustão internacional de direitos marcários, prevalecendo assim a exaustão regional (apenas para produtos comercializados dentro da UE). Confira-se o seguinte trecho da decisão com o seu resultado:

¹¹³ *Liu v. Pearson Education, Inc.*, 2009 WL 3064779 133 S.Ct. 1630 (2013).

¹¹⁴ “*The consequence of the Kirtsaeng decision might be that any work produced and put into circulation under the authorization of the right holder (or its subordinates) and in accordance with the copyright law of the relevant country shall be subject to importation, and there is no legal remedy against such activity. To sum up: the doors are open for a doctrine of international exhaustion in the United States.*” (MEZEI, 2015, p. 34)

¹¹⁵ Confira-se WEST, 2013: “*In the wake of the Kirtsaeng decision Wiley has, predictably, decided to raise their prices in the UK to match American prices for titles.*” Ainda, PICKTON, 2013: “*Closer examination of Wiley’s list of titles shows that most US Edition titles have more than tripled in price. This is even worse than the price hikes from Pearson Education and Cengage that were announced a month ago.*”

O artigo 7º, nº 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, na redacção do Acordo do Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992, opõe-se a disposições nacionais que prevêm o esgotamento dos direitos conferidos por uma marca em relação a produtos com ela comercializados fora do Espaço Económico Europeu pelo próprio titular ou com o seu consentimento.¹¹⁶

Para mais informações, vale ainda conferir o comunicado à imprensa emitido pelo Tribunal de Justiça europeu sobre o julgado, que deixa claríssimo que os países-membros não podem legislar na linha da exaustão internacional, mas que as autoridades da Comunidade podem firmar acordos internacionais para estender a exaustão a outros países, como foi feito no contexto do acordo do Espaço Económico Europeu:

The Court has answered the Oberster Gerichtshof's question in the affirmative, ruling that national rules providing for exhaustion of trade-mark rights in respect of products put on the market outside the EEA under that mark by the proprietor or with his consent (international exhaustion) are contrary to Community legislation relating to trade marks.

The Community legislation relating to trade marks embodies complete harmonisation of the rules relating to the rights conferred by a trade mark, including the rule governing exhaustion of those rights. According to the actual wording of the legislation, exhaustion occurs only where the products have been put on the market in the EEA. The Member States cannot therefore provide in their domestic law for exhaustion of the rights conferred by a trade mark in respect of goods put on the market in non-member countries.

This is the only interpretation which is fully capable of ensuring that the purpose of the Directive is achieved, namely to safeguard the functioning of the internal market. A situation in which some Member States could provide for international exhaustion while others provided for Community exhaustion only would inevitably give rise to barriers to the free movement of goods and the freedom to provide services.

Finally, the Court observes that the Community authorities could always extend the exhaustion provided for by Article 7 to products put on the market in non-member countries by entering into international agreements in that sphere, as was done in the context of the EEA Agreement.¹¹⁷

Interessante que a decisão apenas impede a estipulação de norma que adote a exaustão internacional, mas por ora não impede que algum estado-membro se utilize da exaustão nacional, haja vista que este ponto ainda não foi expressamente decidido a nível da Comunidade Europeia.¹¹⁸

¹¹⁶ Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. Case C-355/96 [1998].

¹¹⁷ CJEU - Tribunal de Justiça da União Europeia, 1998.

¹¹⁸ “A limitação de direitos, entretanto, somente tem lugar quando esteja em causa o funcionamento do mercado interno. Pelo contrário, quando os produtos a importar sejam provenientes do exterior da

4. DISTRIBUIÇÃO DE BENS DIGITAIS

Inicialmente, bens digitais eram distribuídos por meio de suporte físico, seja em disquetes, CDs, DVDs, drives externos ou outros tipos de suporte, dado que não existia rede mundial de computadores capaz de funcionar como meio efetivo de transmissão.

Com o tempo, tornou-se possível o *download* de arquivos de programas, músicas e outros bens digitais, ao passo que a legislação sobre propriedade intelectual não acompanhou tempestivamente tal evolução tecnológica, fenômeno comum em ramos do direito aplicáveis a tecnologias em plena expansão.

Com o desenvolvimento de tecnologias que permitem velocidade de transmissão de dados crescente, atualmente para determinados tipos de conteúdo (por exemplo, conteúdo audiovisual) predomina a exibição via *streaming*, que não exige (e em regra não permite) que o usuário faça o *download* do conteúdo para a sua máquina de tal forma que o usuário possa transferi-lo a terceiros.

Abaixo serão trazidos alguns exemplos relevantes ao presente trabalho de como os bens digitais são distribuídos atualmente.

4.1. Formas de Distribuição de Bens de Entretenimento (Músicas, Filmes, Livros Digitais) pela Internet

Comunidade (ou melhor, do Espaço Econômico Europeu³⁸), a jurisprudência admite o exercício dos direitos de marca nacionais para impedir “as importações paralelas”. Ou seja, numa decisão muito recente (proferida no caso dos óculos SILHOUETTE) o Tribunal de Justiça Constitucional Europeu (TJCE) considerou que o artigo 7º, nº 1 da Diretiva 89/104/CEE, na relação resultante do Acordo EEE40, opõe-se às disposições nacionais que preveem o esgotamento do direito conferido por uma marca para produtos comercializados fora do Espaço Econômico Europeu. Isto porque, no entender do Tribunal, cabe interpretar os artigos 5º a 7º da diretiva como comportando uma harmonização completa das disposições relativas aos direitos conferidos pela marca, já que esta não deixa aos Estados membros a possibilidade de prever na sua legislação nacional o esgotamento dos direitos conferidos pela marca para produtos comercializados em países terceiros. De forma surpreendente, o TJCE rejeitou o esgotamento internacional das marcas, deixando de reconhecer ao legislador nacional competência para escolher a solução mais adequada deste problema. O significado e o alcance desta fórmula sibilina são, nesta fase, dificilmente previsíveis. Parece, simplesmente, que o Tribunal do caso não quis impor subitamente uma alteração tão radical dos direitos nacionais em matéria de esgotamento internacional (até porque uma boa parte dos Estados-membros admite-o), tendo deixado uma margem de manobra considerável aos tribunais nacionais, quando chamados a decidir um caso deste tipo. Sendo assim, parece claro que o direito positivo dos Estados-membros não poderá doravante acolher a regra de esgotamento internacional. Mas nada impede que, no silêncio da lei, os tribunais nacionais (ponderando todos os elementos disponíveis, incluindo a diretiva, mas incluindo também a doutrina e jurisprudência que definiram a função das marcas), venham a denegar, ao titular da marca no país de importação, o direito de impedir a entrada e comercialização de produtos procedentes do exterior do EEE, desde que sejam genuínos, isto é, tenham sido colocados em circulação pelo titular ou com o seu consentimento.” (SILVA, 2017).

Para aquele usuário que deseja obter músicas pela Internet, até poucos anos atrás havia apenas a possibilidade de se fazer o *download* de arquivos de música (por exemplo, pelo programa iTunes, da Apple), seja de músicas individuais ou de álbuns inteiros. Também havia outras opções de sites ou fornecedores de arquivos de música para aquisição legítima (e mais opções ainda para *download* de arquivos ilícitos, tanto por meio de sites como por programas com a tecnologias como o Torrent, em que os próprios usuários da rede, após baixarem as músicas, também passam a transmiti-las aos próximos usuários que optem por baixá-las).

Atualmente, há opções muitos mais populares de serviços (mais comumente também referidos simplesmente como aplicativos) que possibilitam ao usuário fazer o *streaming* das músicas que deseja ouvir ou de filmes e séries que deseja ver. Tais aplicativos de música (os mais populares da atualidade são Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Music) são acessados por meio de assinaturas gratuitas (normalmente remuneradas indiretamente por meio da inserção de anúncios durante a exibição das músicas) ou assinaturas pagas, e dão acesso a catálogos com dezenas de milhões de músicas.

Tais aplicativos não são o objeto deste estudo, pois via de regra não há que se falar sequer na possibilidade de “revenda” de músicas em tais aplicativos, haja vista que o usuário paga uma assinatura mensal para ter acesso ao catálogo (e não um valor por cada música), e pelo fato de que, ainda que seja possível fazer o *download* de músicas, os *downloads* são feitos dentro do aplicativo instalado no dispositivo móvel (smartphone ou tablet) do usuário, não sendo possível extraí-lo para revenda em outro ambiente, nem a transferência para o dispositivo móvel de outro usuário.

Para filmes ou outros tipos de conteúdo audiovisual (como séries), a situação é semelhante. Há alguns anos o mais comum no ambiente da Internet era a efetuação de *download* de arquivos de tais tipos de conteúdo, e um exemplo era o próprio iTunes da Apple, que contava com seu catálogo de obras, bem como milhões de sites que forneciam e ainda fornecem conteúdo para *download* lícito ou ilícito.

Atualmente, predominam os serviços (ou aplicativos) de *streaming*, principalmente o YouTube, Netflix, Prime Video e muitos que já estão estabelecidos ou se estabelecendo em vários mercados, como Hulu, Disney+, AppleTV+, aplicativos da HBO, Telecine Play, Globoplay entre diversos outros. A grande vantagem para o usuário é que

ele não precisa fazer o *download* dos filmes e séries para a sua máquina, podendo assisti-la via *streaming* quando quiser.

Tais aplicativos são altamente custosos para as empresas operadoras de serviços de conexão. Em 2018, Netflix e Youtube juntos eram responsáveis por mais de um quarto do tráfego de conteúdo na Internet,¹¹⁹ e em 2020 as maiores empresas de *streaming* estavam se esforçando para diminuir a qualidade de seus conteúdos durante a pandemia de Covid-19 para reduzir o peso do tráfego de seus serviços.¹²⁰

Para grande parte do conteúdo, é possível fazer o *download*, mas, assim como os aplicativos de música, o *download* fica restrito ao dispositivo móvel do usuário. A maioria dos serviços de *streaming* também funciona no formato de assinatura (que pode ser mensal, anual ou com outra periodicidade), mas também é possível adquirir de alguns deles conteúdo (como filmes) pago individualmente e disponível indefinidamente, bem como alugar títulos por tempo limitado.

Para livros digitais (*ebooks*), predominam as vendas individuais de conteúdo, em que o usuário paga por cada obra adquirida (e nesse mercado o agente mais relevante é a Amazon com o Kindle, que é tanto um dispositivo físico em que os *ebooks* são lidos como um aplicativo que o usuário pode instalar em seu dispositivo móvel ou acessar via navegador de Internet para ler seus livros), muito embora haja também o modelo de negócio de assinatura, como o Kindle Unlimited da Amazon, em que o usuário paga um valor mensal para ter acesso a um catálogo determinado de obras literárias.

A migração do principal modelo de negócio referente a conteúdo musical e audiovisual para o *streaming* deu-se sobretudo pelo avanço tecnológico que permitiu conexões estáveis de Internet com velocidades crescentes. De qualquer sorte, ainda persiste a dúvida no ordenamento brasileiro sobre se, no caso de conteúdo baixado (que o usuário faz *download* de forma legal para a sua máquina), se operaria ou não a exaustão de direitos e se o usuário poderia passar tal conteúdo à frente, por meio, por exemplo, de revenda daquela cópia específica.

4.2. Formas de Distribuição de Programas de Computador pela Internet

¹¹⁹ MARVIN, 2018.

¹²⁰ GOLD, 2020.

Para programas de computador, o mais comum era o usuário ir a uma loja e adquirir uma mídia física, para então inserir a mídia em sua máquina e instalar o programa antes de usá-lo.

Atualmente, é muito mais conveniente para o usuário adquirir o programa digitalmente e baixá-lo do site da empresa que o desenvolve ou distribui. Com o programa baixado e instalado, o usuário então autentica a sua cópia, o que pode ser feito de diversas maneiras, como pela ativação mediante um código-chave (*serial key*) ou por outros meios como a realização de *login* com usuário e senha para validar que aquele cliente ainda não ativou a sua licença. É assim que costuma acontecer, por exemplo, com os programas da Microsoft que compõem o pacote Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook e outros).

O usuário pode adquirir o programa desejado mediante o pagamento de um valor único, o que muitas vezes lhe permite usar o programa pelo período que desejar, e este valor pode ou não englobar as atualizações do programa que o desenvolvedor lançar após a compra (se não envolver, é possível que o cliente tenha que firmar um contrato separado de manutenção ou atualização para ter acesso às atualizações subsequentes).

Outra possibilidade é a de o usuário pagar um valor mensal para poder usar o programa de computador, sendo que, caso interrompa os pagamentos, deixa de ter o direito de usar o programa. O Microsoft Office é um exemplo de pacote de programas que pode ser adquirido pelos dois métodos: o usuário pode tanto pagar um valor único para obter cópia dos programas ou pagar um valor periodicamente (mensal ou anual) para ter acesso a tais programas. A Microsoft precifica cada meio de fornecimento do pacote de *software* de forma distinta, incluindo ou retirando aspectos como benefícios, suporte contínuo ou outras características do bem digital. Nota-se que a empresa privilegia hoje quem contrata o pacote Microsoft Office por meio de pagamentos periódicos, justamente para privilegiar a adoção desse modelo em detrimento do que prevê um pagamento único.

4.3. Licença de Uso ou Venda

O modelo de distribuição de bens digitais é o ponto de partida para a análise da aplicação da doutrina da exaustão de direitos, razão pela qual vale tecer considerações sobre o tema.

Isso porque a doutrina da exaustão, ou “doutrina da primeira venda” (*first sale doctrine*), como já explicado no capítulo 3, implica o exaurimento dos direitos exclusivos de propriedade intelectual do titular sobre a unidade ou exemplar do item após a “primeira venda”, ou após a colocação do produto no mercado.

Isso significa que a primeira pergunta relevante é: no caso em discussão houve venda do bem digital? E é justamente essa questão que se pretende analisar neste tópico: a existência de venda, ou de mera licença de uso, sobre os bens digitais ofertados no mercado.

Para bens físicos móveis, a tradição onerosa ocorre quando o comprador paga pelo produto e o recebe, passando assim a ter direitos sobre aquele item que tem em mãos. Essa primeira venda exaure os direitos de propriedade intelectual sobre o bem físico e permite que o comprador, por sua vez, revenda, doe ou de outra forma disponha do produto adquirido. Caso, por exemplo, se adquira um livro físico no Brasil, ou mesmo um CD de música ou DVD de vídeo, o comprador pode revender o livro, CD ou DVD conforme queira, não podendo o titular originário dos direitos autorais, seja o autor da obra, a editora do livro, a gravadora das músicas, o estúdio do filme ou qualquer distribuidor tentar impedir a subsequente revenda daquela unidade em território nacional.

A discussão ganha mais particularidades quando se trata de bens digitais, sejam eles *ebooks*, arquivos de música ou filmes ou até mesmo programas de computador baixados da Internet, pois na grande maioria das vezes a formatação do negócio não é o de uma compra e venda tradicional, mas sim de uma licença de uso. É justamente por isso que é comum se falar que o comprador adquire “uma licença” de programa computador pela Internet (e não “adquire o programa”), pois ela não simplesmente compra um exemplar do programa, mas sim paga por uma licença de uso daquele programa baixado em sua máquina.

A maioria das empresas que comercializam bens digitais via *download* o faz por meio de contratos de licença. O usuário, ao adquirir a licença, aceita os termos da licença daquele bem que fez o *download*, e em tais termos normalmente está escrito que o comprador está apenas adquirindo o direito de acessar ou usar aquele determinado conteúdo ou programa. Os termos da licença podem ser um documento chamado “Termos e Condições”, EULA (*end user license agreement*, contrato de licença de usuário final), Contrato de Licença ou algo semelhante, e em regra está explícito que o comprador não pode praticar determinados atos, como revender a licença ou transferi-la a terceiro.

Para bens de entretenimento, o mais comum é que as empresas que os comercializam o façam por meio de sistemas próprios. Por exemplo, a Amazon comercializa *ebooks* para seus clientes que somente podem ser lidos por meios de dispositivos Kindle (vendidos pela própria Amazon) ou por meio do aplicativo Kindle para smartphones, tablets ou computadores. A Apple faz o mesmo para músicas ou vídeos adquiridos, os quais normalmente são visualizados apenas dentro do iTunes ou de programa da própria Apple.

Isso torna difícil na prática a revenda a terceiros de tais conteúdos, que somente podem ser acessados nos dispositivos ou aplicativos de um usuário, que deve inserir suas credenciais de acesso (usuário e senha) para baixar ou visualizar o conteúdo adquirido. Em outras palavras, a dicotomia do conceito venda-licença de uso é menos relevante para bens de entretenimento justamente porque as empresas distribuem conteúdo adquirido dentro de sistemas ou dispositivos por elas comercializados, e o usuário precisar fazer *login* para acessar o conteúdo, o que consiste em barreira tecnológica à revenda.

Por outro lado, licenças de programas de computador não sofrem tanto com esse tipo de restrição prática, pois em muitos casos basta o usuário inserir uma chave (*serial key*) que lhe é disponibilizada quando adquire a licença de uso ou validar a cópia instalada em sua máquina uma vez inserindo usuário e senha. Dessa forma, se o usuário entrega a chave para outra pessoa, a princípio seria possível para tal terceiro baixar o programa e utilizá-lo.

É nesse tipo de situação que se discute se uma aquisição de um programa de computador seria uma simples licença de uso (podendo o titular dos direitos autorais se opor à revenda/transferência da licença) ou um negócio equiparável a uma venda (em que o comprador teria o poder de revender/transferir o bem a terceiros).

O precedente judicial que analisou a fundo essa dicotomia foi o caso europeu *UsedSoft*, decidido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (“CJEU”), que será explorado no capítulo 5. Contudo, abaixo serão trazidos elementos de tal julgado relevantes para o tema tratado, pois foi discutido se a venda de programas da Oracle deveria ser considerada um serviço (uma simples licença) ou uma comercialização (venda), e tal distinção foi de suma relevância, pois a previsão de exaustão de direitos da Diretiva de Software europeia aplica-se somente a “comercializações”.

Inicialmente, o Tribunal europeu trouxe uma definição de “comercialização”:

42 Segundo uma definição comumente aceite, a “comercialização” é uma convenção por meio da qual uma pessoa cede, através do pagamento de um preço, a outra pessoa os seus direitos de propriedade sobre um bem corpóreo ou incorpóreo que lhe pertence. Daqui resulta que, em conformidade com o disposto no artigo 4º, nº 2, da Diretiva 2009/24, a operação comercial que dá origem ao esgotamento do direito de distribuição relativo a uma cópia de um programa de computador implica que o direito de propriedade sobre essa cópia foi transferido.¹²¹

Frisa-se que o Tribunal afirma que a “comercialização” se aplica tanto a bens corpóreos como a bens incorpóreos, como é o caso de bens digitais distribuídos via *download*.

Adiante, o órgão julgador equipara a comercialização de um programa em mídia física (como um CD ou DVD) à comercialização de um programa que é baixado da Internet:

47 A este respeito, é indiferente, numa situação como a que está em causa no processo principal, que a cópia do programa de computador tenha sido disponibilizada ao cliente pelo titular do direito em causa através de um descarregamento a partir do seu sítio Internet ou através de um suporte material como um CD-ROM ou um DVD. Com efeito, embora também neste último caso o titular do direito em causa distinga formalmente o direito do cliente de utilizar a cópia do programa de computador fornecida da operação que consiste em transferir a cópia desse programa num suporte material para o cliente, a operação que consiste em descarregar, a partir deste suporte, uma cópia do programa de computador e a que consiste em celebrar um contrato de licença continuam a ser indissociáveis para o adquirente, pelos motivos expostos no nº 44 do presente acórdão. Uma vez que o adquirente, que descarrega uma cópia do programa de computador em causa através de um suporte material como um CD-ROM ou um DVD e que celebra o respetivo contrato de licença de utilização, adquire o direito de utilizar a referida cópia por uma duração ilimitada através do pagamento de um preço, há que considerar que essas duas operações implicam também, no caso da disponibilização de uma cópia do programa de computador em causa através de um suporte material como um CD-ROM ou um DVD, a transferência do direito de propriedade da referida cópia.¹²²

Frisa-se aqui que o precedente traz algumas condições para que se considere que a operação com uma comercialização, quais sejam:

- i. A licença em questão deve ser por tempo ilimitado, ou seja, não pode estar restrita a período pré-determinado;
- ii. O preço deve consistir em um pagamento único, ou seja, não deve haver pagamentos constantes pelo cliente ao titular de direitos.

¹²¹ UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., Case C-128/11 [2012].

¹²² *Ibid.*

O Tribunal dá peso inclusive para a percepção do comprador, que não consegue distinguir a aquisição de uma mídia física do programa da aquisição de uma licença do programa a ser baixado diretamente do site da empresa que o distribui.

Esse é justamente o conceito de “equivalência funcional” do ponto de vista econômico: não haveria distinção na prática de um programa distribuído em mídia física (que deve ser instalado na máquina do comprador) daquele baixado da Internet (e instalado na máquina do comprador), que é um argumento adicional para que o tratamento jurídico a essas duas situações seja o mesmo. Confira-se o trecho abaixo de *UsedSoft*:

61 Há ainda que acrescentar que, de um ponto de vista económico, a comercialização de um programa de computador em CD-ROM ou em DVD e a comercialização de um programa de computador através do seu descarregamento a partir da Internet são semelhantes. Com efeito, o meio de transmissão em linha constitui o equivalente funcional da entrega de um suporte material. A interpretação do artigo 4º, nº 2, da Diretiva 2009/24 à luz do princípio da igualdade de tratamento confirma que o esgotamento do direito de distribuição previsto na referida disposição produz efeitos depois da primeira comercialização de uma cópia de um programa de computador na União pelo titular do direito de autor ou com o seu consentimento, independentemente da questão de saber se se trata da comercialização de uma cópia material ou imaterial do referido programa.

Nessa linha de argumentação, conclui o precedente que a licença de uso para os programas discutidos (comercializado pela Oracle) deveria ser considerada como uma “comercialização” para fins da Diretiva de Software europeia e, por isso, estaria sujeita à exaustão de direitos:

48 Por conseguinte, há que considerar que, numa situação como a que está em causa no processo principal, a transferência pelo titular do direito de autor de uma cópia de um programa de computador para um cliente, acompanhada da celebração, entre estas mesmas partes, de um contrato de licença de utilização, constitui uma “primeira comercialização [...] de uma cópia de um programa”, na aceção do artigo 4º, nº 2, da Diretiva 2009/24.¹²³

Isso significa que, no precedente da *UsedSoft*, o fato de que o contrato firmado com o comprador era intitulado e construído como uma “licença” não foi considerado relevante, haja vista as características da transação:

¹²³ *Ibid.*

The relevant court decisions show a significant difference in relation to this issue. One of the extremes was expressed by the CJEU in the *UsedSoft* case. There, the court highlighted that a licence might be characterized as a sale if the right to use a computer program (1) lasts for an indefinite period, and (2) “in return for payment of a fee designed to enable the copyright holder to obtain a remuneration corresponding to the economic value of the copy of the work of which he is the proprietor”. Furthermore, (3) merely calling a contract a licence is not enough “to circumvent the rule of exhaustion and divest it of all scope”.¹²⁴

A Oracle chegou a alegar que o contrato formado deveria sim ser considerado como uma licença, e não como uma “comercialização”, pois ela disponibiliza o programa para *download* gratuitamente, e o usuário deveria firmar um contrato separadamente e pagar um preço para adquirir a licença, o que afastaria a natureza de “comercialização” do programa,¹²⁵ mas o Tribunal não acatou tal argumento.

Em precedente americano da década de 1970¹²⁶ já se discutia a distinção venda/licença (no caso para bobinas de filmes), tendo como base diversos fatores analisados, que incluíam desde a designação do contrato (como de licença), o pagamento antecipado, a obrigação de destruir as cópias e a impossibilidade de o titular original reaver o bem para si. No precedente de 1977, entendeu-se que o negócio consistia em uma venda, e não em uma licença:

The Ninth Circuit introduced a balanced analysis of several factors in its *Wise* decision when it interpreted several contracts for the use of film reels. These factors included the designation of an agreement as a license; the reservation of title in the copyright holder; a single, upfront payment by the transferee for a particular copy; the requirement to destroy the transferred copies; significant restrictions on the terms of use; and the inability of the right holder to regain possession. The Ninth Circuit held that especially those contracts led to a sale rather than a licence, where the transferee paid a single, upfront payment for the film reels; and where it was impossible to return the said reels to the right holders, or it was not required to do so, the transferee’s possession over the copy was, consequently, for an indefinite period.¹²⁷

Por outro lado, em decisões de cortes alemãs envolvendo audiolivros (bens digitais, portanto), o fato de haver previsão no contrato impedindo a revenda foi

¹²⁴ MEZEI, 2015, p. 40.

¹²⁵ Confirma-se o que disse PUREWALL: “Oracle argued that there is no right of ownership transferred to its purchasers, and therefore no “first sale” of its software at all, because it makes its software available for free download and separately enters into licence agreements with a downloader in return for that downloader paying a fee. Oracle argued therefore that this was therefore a licence arrangement, not a sales arrangement.” (PUREWAL, 2012)

¹²⁶ *United States v. Wise*, 550 F.2d 1180 (1977).

¹²⁷ MEZEI, 2015, p. 41.

considerado como um fator decisivo, e a terminologia usada pelos vendedores (que mencionavam “venda”) não foi considerada relevante para descaracterizar a licença:

The opposite position is mirrored by the German audio books decisions, where the clear contractual prohibition on the resale of the audio books was declared to be the decisive factor in the analysis. Similar to the Wise holding, but directly with an opposite result, the expressions used by the online booksellers (“purchase” [“Kauf”], “purchase price” [“Kaufpreis”] or “basket” [“Warenkorb”]) turned out to be irrelevant.¹²⁸

Embora as decisões tenham chegado a conclusões opostas, interessante perceber que os fatores importantes para a análise independem dos termos usados no contrato (até mesmo o título do contrato deixa de ser relevante), pois são as características da operação que ditam qual será a sua natureza.

Partindo da análise do precedente europeu UsedSoft, MEZEI ressalta a relevância do conteúdo do contrato (e não da mera terminologia usada) e afirma que um contrato que permita a posse/uso de uma obra, por período indefinido, mediante pagamento único adiantado deve ser considerado como uma venda e, havendo uma venda, se estaria diante de um ato de distribuição de um produto, e não de um ato de comunicação ao público:

A contract that allows for a possession/use of the work for an indefinite period, in exchange for a single, upfront payment results in a sale. Similarly, it is not the expressions used by the seller but the content of the agreement which shall be decisive. As a consequence, the present paper opines that the above factors prevail over the reservation of the title or any use restrictions applied by the seller. Ultimately, the above argument means that digital content might be sold (even though it will not lead to the transfer of ownership over physical goods) and, consequently, might fall under the concept of distribution.¹²⁹

Essa caracterização da distribuição é de extrema relevância, pois na prática afasta a ocorrência de comunicação ao público quando do *download* do programa, e o direito de comunicação ao público, ao contrário do direito de distribuição, não seria passível de exaustão nos termos da Diretiva de Software europeia:

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*, p. 42.

Distribution vs communication. The dichotomy matters because exhaustion is excluded for communication to the public – the category under which the online transfer of digital copies is generally classified.¹³⁰

Mais recentemente, na decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso Tom Kabinet (que também será mais bem explorado no capítulo 5), que versou sobre livros digitais, o órgão julgador chegou ao entendimento de que a operação em questão não era um ato meramente de “distribuição” (ou venda) das obras, mas sim um de “comunicação ao público”, e por isso afastou a ocorrência da exaustão de direitos:

The CJEU in its Tom Kabinet judgment has ruled that the supply of e-books qualifies as “an act of communication to the public” under the InfoSoc Directive instead of “a distribution to the public” as is the case with physical books. It follows that copyright in e-books cannot be exhausted.

(...)

No digital exhaustion. The CJEU ruled that Tom Kabinet did not “distribute” the e-books, as distribution applies to the sale of physical goods only. Instead, the CJEU ruled that the sale of e-books qualified – in copyright law terms – as “a communication to the public”.¹³¹

No mercado, as empresas que desenvolvem e comercializam bens digitais via de regra tomam medidas para caracterizar as transações como licenças, sendo a medida mais comum o fornecimento do conteúdo acompanhado de uma licença cujos termos o comprador, de uma forma ou de outra, deve aceitar.

Um exemplo é a venda de programa de computador em mídia física com uma licença “*shrink-wrap*”. Tal tipo de licença nada mais é do que a existência de um documento com os termos que acompanha a caixa do produto dentro da mesma embalagem plástica. Em um precedente americano (ProCD v. Zeidenberg)¹³², a Corte do Sétimo Circuito considerou esse tipo de licença e seus termos válidos:

Digital content copyright owners have sought to sidestep the first sale doctrine by providing their content to consumers under a license agreement." The license for the digital content typically "imposes restrictions on use, reproduction, transfer[,] and modification" on consumers, thus rendering the first sale doctrine

¹³⁰ SGANGA 2019c. SGANGA defende que uma interpretação restritiva que impeça a caracterização de uma venda seria uma afronta à efetividade da exaustão de direitos, pois deixaria os titulares de direitos livres para restringirem desarrazoadamente a existência de mercados secundários de bens: “A narrower interpretation not including “all forms of product marketing” having sale-like characteristics was considered a threat to the effectiveness of exhaustion, for it would have left right-holders free to unduly control secondary markets and restrict fundamental freedoms beyond what is necessary to obtain an appropriate remuneration, that is to preserve the specific subject matter of copyright.”

¹³¹ BLOK e BRINKHUIS, 2020.

¹³² ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996).

ineffective. " The terms of these licenses are frequently forced upon consumers through so-called "shrink-wrap" licenses." In the case of ProCD, Inc. v. Zeidenberg, the defendant sought to use a piece of computer software in a manner which was not permitted by the license agreement issued by the copyright owner. The license terms were sealed in a box with the copyrighted material using shrink-wrap. The court held that once the shrink-wrap was opened and the software retained (the software also stated the terms of the license), the terms of the license were accepted and enforceable.¹³³

Para produtos distribuídos digitalmente (pela Internet), a licença “*shrink-wrap*” é substituída pela licença “*click-wrap*”, que consiste em um documento com os termos da licença com que o usuário deve aceitar clicando em “eu aceito” antes de fazer o *download* do bem. Mais uma vez, um tribunal americano (Corte do Nono Circuito) reconheceu a validade de tal tipo de licença (em Vernor v. Autodesk¹³⁴) ao decidir que os termos da licença “*click-wrap*” poderiam restringir a revenda do programa, afastando a aplicação da doutrina da exaustão de direitos:

The power of shrink-wrap licenses has been extended to sales of other digital content, including music, through so-called "click-wrap" licenses. With click-wrap licensing, consumers are required to click "yes" and accept all terms of the license, even ones restricting sale or transfer, before the digital content can be downloaded or installed. The ability of a shrink-wrap license, or in this case a click-wrap license, to circumvent the first sale doctrine was established in the case of Vernor v. Autodesk. In Vernor, Timothy Vernor attempted to resell used copies of AutoCad software that he had purchased from Cardwell/Thomas & Associates, Inc. ("CTA"), which had made the original purchase of the software from Autodesk. Autodesk asserted that the sale to CTA was not actually a sale but rather a licensing of the software, the terms of which prohibited the transfer of the license to any other party. The Ninth Circuit held that the terms of Autodesk's click-wrap license could effectively prevent transfer or sale of the software and that the first sale doctrine did not apply.¹³⁵

Do ponto de vista prático, a dicotomia tem o condão de causar impacto relevante aos consumidores (mesmo aos primeiros adquirentes do conteúdo) quando os bens digitais são considerados como licenciados, e não como efetivamente vendidos.

Esse impacto é bem ilustrado pela decisão recente da Microsoft de encerrar o seu serviço de distribuição de livros digitais em sua loja virtual.¹³⁶ O usuário de serviços Microsoft que tinha acesso à sua loja virtual podia comprar uma seleção variada de livros

¹³³ SOMA e KUGLER, 2014, pp. 429-430.

¹³⁴ Vernor v. Autodesk, 621 F.3d 1102 (9th Cir. 2010).

¹³⁵ SOMA e KUGLER, 2014, p. 430.

¹³⁶ “Starting April 2, 2019, the books category in Microsoft Store will be closing. Unfortunately, this means that starting July 2019 your ebooks will no longer be available to read, but you'll get a full refund for all book purchases. See below for details.” (MICROSOFT, 2019)

digitais. Contudo, a Microsoft, por questões negociais, decidiu encerrar a seção de livros digitais.¹³⁷ Como os usuários não eram considerados como proprietários dos arquivos dos *ebooks*, mas sim meros licenciados, a Microsoft anunciou que, a partir de julho de 2019, ninguém mais teria acesso aos livros que havia adquirido, e que os usuários receberiam reembolso integral por suas compras e um crédito extra de 25 dólares na sua conta Microsoft caso tivesse feito anotações nos livros.

O reembolso e o crédito podem não ser suficientes para compensar a indisponibilização das obras e até mesmo as anotações particulares que os usuários podiam fazer nos livros, as quais também foram excluídas do serviço em julho de 2019 juntamente com a biblioteca de cada consumidor.

Microsoft will refund customers in full for what they paid, plus an extra \$25 if they made annotations or markups. But that provides only the coldest comfort.
(...)
For certain types of readers, particularly lawyers and academics, markups and annotations can be worth far more than \$25.¹³⁸

Como visto, a dicotomia venda-licença para bens digitais de forma geral ainda é fortemente debatida, e não há um consenso tanto da doutrina como na jurisprudência das mais diversas jurisdições. O que se pode concluir é que a terminologia usada nos contratos e termos não é um fator de alta relevância, e que para a análise caso a caso impera a realidade das transações ocorridas com cada tipo de bem, embora ainda assim as limitações acordadas pelos adquirentes de bens digitais podem ser reconhecidas judicialmente como válidas e exequíveis.

4.4. Mercados Secundários de Bens Digitais

Nos tópicos acima, já foram adiantadas questões jurídicas e trazidos precedentes judiciais (que serão explorados mais a fundo no capítulo seguinte) que evidenciam as controvérsias que ainda persistem sobre a aplicação da doutrina da exaustão a bens digitais.

¹³⁷ “Microsoft made the announcement in April that it would shutter the Microsoft Store’s books section for good. The company had made its foray into ebooks in 2017, as part of a Windows 10 Creators Update that sought to round out the software available to its Surface line. Relegated to Microsoft’s Edge browser, the digital bookstore never took off. As of April 2, it halted all ebook sales. And starting as soon as this week, it’s going to remove all purchased books from the libraries of those who bought them.” (BARRETT, 2019)

¹³⁸ *Ibid.*

As discussões sobre o tema são atuais, o que é demonstrado inclusive pelo fato de que os julgados relevantes para este trabalho foram proferidos nos últimos anos.

Ocorre que os agentes de mercado, sobretudo em atividades que envolvem tecnologia e Internet, não esperam que o direito se debruce sobre os temas controversos para começarem a desafiar as normas postas até então e começarem a oferecer produtos e serviços verdadeiramente inovadores no mercado.

E foi justamente isso que aconteceu com relação a mercados secundários de bens digitais. Antes de se esclarecer se, do ponto de vista jurídico, bens digitais poderiam ser revendidos, empresas arrojadas já começaram a investir no desenvolvimento de tais atividades e a oferecer serviços e produtos a consumidores. Em 2015, MEZEI já havia constatado que empresas como a UsedSoft, a ReDigi e a Tom Kabinet já estavam oferecendo serviços que permitiam a revenda de bens digitais: “*Similarly, an increasing number of enterprises – like UsedSoft, ReDigi, Tom Kabinet and many other companies – offer services that allow for the resale of digital goods*”¹³⁹.

O fato de haver várias empresas oferecendo a possibilidade de revenda de vários tipos de bens digitais mostra também que provavelmente há demanda por bens digitais de “segunda mão”, tanto é que a própria ReDigi, em 2014, mesmo diante de decisões desfavoráveis nos tribunais norte-americanos, anunciou que desejava expandir sua atuação para permitir a revenda não só de músicas, mas também para outros tipos de bens, como audiolivros, *ebooks* e outros:

Despite ReDigi’s setbacks in court, the Cambridge, Mass-based marketplace for pre-owned digital content continues to move forward with its plans to resell not only music, but audio books, e-books, and other digital products. The company announced that it has been awarded U.S. patent No. 8,627,500 B2 for its system of “copyless” digital transactions, which allows the company to manage and sell content without making a physical copy.¹⁴⁰

Não bastassem as empresas menores cujas atividades eram focadas na revenda de bens digitais comercializados inicialmente por empresas grandes estão desde pelo menos 2015 explorando e desenvolvendo *marketplaces* para bens digitais de segunda mão. Além disso, empresas grandes, como Amazon e Apple depositaram pedidos de patentes no

¹³⁹ MEZEI, 2015, p. 57.

¹⁴⁰ PUBLISHERS WEEKLY, 2014.

Escritório Norte-americano de Patentes e Marcas (USPTO) referentes às tecnologias que desenvolveram para finalidade similar:

Other companies, like Apple and Amazon took similarly steps towards introducing digital secondhand marketplaces. As a guarantee of the legality of these services, both companies submitted a patent application to the U.S. Patent and Trademark Office. The patent was issued to Amazon, with respect to its technology in January 2013. Apple's patent application is still pending. Both of these systems are based on the technological control of the simultaneous erasure of contents once sold through the online marketplace; the payment of a specific percentage of the generated revenue to the right holders. Amazon's patent similarly sets an artificial limitation on the number of copies that might be produced from the original copy.¹⁴¹

As especificidades das tecnologias de cada empresa são detalhadas por SOMA e KUGLER, que em 2014 previam que a grande beneficiada pela decisão em no caso ReDigi seria a própria Apple, que aparentemente poderia iniciar seu modelo de negócio de revenda de conteúdo digital.¹⁴²

Interessante observar que a patente concedida nos EUA para a Amazon era para uma tecnologia que permitia a revenda de bens digitais dentro de um ambiente digital da própria Amazon, ao contrário da tecnologia da Apple, que não limitava o ambiente em que a transação ocorria à nuvem (*cloud*) oferecida pela empresa.¹⁴³

Essas breves informações sobre mercados secundários serão ainda complementadas no capítulo a seguir nos tópicos sobre cada um dos precedentes mais relevantes (um americano e dois europeus), em que serão fornecidas informações sobre os modelos de negócios das empresas que deram origem aos litígios. De qualquer forma, é certo que os modelos de vendas de bens digitais (inclusive em *marketplaces online*) são negócios que, caso autorizados ou formatados de tal forma que sejam considerados legítimos, têm o potencial para se tornarem grandes e para trazer inovação nos modelos até hoje praticados.

¹⁴¹ MEZEI, 2015, p. 45.

¹⁴² "The big winner in ReDigi may actually turn out to be Apple, which is poised to initiate its own version of resale of digital content in the cloud based on the first sale doctrine." (SOMA e KUGLER, 2014, p. 449)

¹⁴³ "Amazon's patent, issued in January 2013, differs from Apple's patent application in important ways. While Apple's patent application contemplates DPP, allowing users to conduct sales independently of Apple's cloud, Amazon envisions a marketplace contained entirely within its cloud. Users could buy and sell what Amazon refers to as "digital objects." Such objects would be "stored" or saved in one user's digital locker, then transferred to another user's digital locker upon sale." (Ibid., pp. 452-453)

5. EXAUSTÃO DE DIREITOS SOBRE BENS DIGITAIS

Neste capítulo 5 será examinado como o conceito e normas referentes à exaustão de direitos (*first sale doctrine*) são aplicados ou não aos bens digitais protegidos por direitos exclusivos de propriedade intelectual.

Nos capítulos 2 e 3 deste trabalho, são apresentados os dispositivos legais e decisões judiciais do Brasil, EUA e Europa referentes aos principais institutos da propriedade intelectual (patentes, marcas e direitos autorais, incluindo *software*). Por outro lado, quando se fala em bens digitais (que para fins deste trabalho compreendem os bens de entretenimento como músicas, conteúdo audiovisual, obras literárias, bem como programas de computador), os direitos de propriedade intelectual mais relevantes são os direitos autorais.

É justamente por isso que os precedentes que tratam da aplicabilidade do esgotamento de direitos no contexto de bens digitais (que serão analisados mais à frente neste capítulo 5) são todos referentes a direitos autorais e *software*, não havendo decisões que tratem de patentes ou marcas, pelo menos até o momento.

Curioso perceber que, nos precedentes norte-americanos e europeus envolvendo bens digitais, sempre se inicia trazendo o conceito de exaustão (ou da *first sale doctrine*) trazido dos precedentes judiciais referentes a bens físicos, para então se analisar se tal princípio se aplicaria também aos bens digitais. Por exemplo, no caso europeu que envolveu a possibilidade de revenda de livros digitais, a opinião do Advogado-Geral do Tribunal, em uma das primeiras notas de rodapé, remonta a um precedente alemão e ao caso norte-americano Bobbs-Merrill, ambos do início do século XX:

V., nomeadamente, Acórdão do Reichsgericht (Tribunal de Justiça Imperial, Alemanha) de 16 de junho de 1906, I 5/06 Koenigs Kursbuch. Um conceito semelhante surgiu ao mesmo tempo nos Estados Unidos sob o nome de «first sale doctrine», v. Acórdão da Supreme Court of the United States (Supremo Tribunal, Estados Unidos da América), de 1 de junho de 1908, Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).¹⁴⁴

A doutrina da exaustão não surgiu nem foi codificada tendo-se em mente a sua aplicação para bens digitais, justamente por isso deve-se considerar, no exame se sua

¹⁴⁴ Conclusões do Advogado-Geral Maciej Szpunar no caso *Nederlands Uitgeversverbond v. Tom Kabinet BV*, Case C-263/18 [2019].

pertinência, aspectos como a intenção do legislador ao editar as normas referentes a propriedade intelectual e as questões econômicas e práticas que diferenciam os bens digitais dos bens físicos, haja vista que suas naturezas são evidentemente distintas e clamam por interpretação jurídica distinta.

KERBER leciona que a criação e interpretação de políticas/normas aplicáveis a bens digitais, como *software*, livros digitais e arquivos de música deve ser acompanhada de análise econômica mais aprofundada do que a existente até o momento:

Whether there should be a legal rule that ensures that used digital goods as software, ebooks or music files can be resold or whether the copyright owner should have the right to restrict the purchaser in regard to resale of his copy, is an important policy question, which calls for an economic analysis of the effects of such a legal rule.

(...)

We will see that also from an economic perspective this is a difficult question that will not lead to a simple clear answer but might warrant a complex policy solution, for which much more research is necessary.¹⁴⁵

Os tópicos deste capítulo visam a trazer considerações jurídicas e econômicas para auxiliar no exame da questão, iniciando-se pelos desafios enfrentados na interpretação das normas referentes à *first sale doctrine* aplicada a bens digitais e pelas nuances práticas mercadológicas e econômicas referentes à distribuição de tais bens que acabam por diferenciar a aplicação das normas usualmente consideradas para bens físicos tradicionais.

5.1. Aplicação das Limitações da Propriedade Intelectual

Inicialmente, quando se trata de bens digitais, como arquivos de música, filmes, livros ou mesmo licenças adquiridas para a utilização de programa de computador, muitas vezes é controversa a existência de uma venda (ou comercialização) propriamente dita, pois tais bens digitais podem ser apenas licenciados para uso dos consumidores ou usuários finais, e não necessariamente adquiridos, como exposto no subcapítulo 4.3 acima.

Muitas vezes se adota uma regra geral de que, havendo suporte físico (um CD, DVD, *pendrive* ou outro tipo de mídia física), o suporte é o bem considerado como adquirido, ou seja, sua propriedade se transfere ao comprador, mas o conteúdo meramente

¹⁴⁵ KERBER, 2016, pp. 2-3.

digital (que o usuário obtém via *download*) em regra é apenas licenciado, conforme um contrato de licença ou outro documento com os termos e condições aplicáveis ao negócio.

O primeiro passo, então, é analisar se a aquisição de licenças de bens digitais poderia ser considerada na prática como uma venda/comercialização para fins da aplicação da *first sale doctrine* (pois uma operação de licença propriamente dita seria considerada como um serviço, o que afastaria a aplicabilidade da doutrina da exaustão), e, se possível, quais as condições para que essa interpretação (de que a operação seria uma venda) seja aplicável. Por exemplo, condições que favorecem a interpretação de que a operação seria algo mais assemelhado a uma venda são:

- i. o fato de a licença ser perpétua, não limitada no tempo;
- ii. a remuneração do fornecedor ser paga de uma só vez (ou mesmo em parcelas de número pré-determinado), ao invés de uma remuneração mensal sem a qual o bem deixaria de ser disponibilizado;
- iii. a remuneração ser paga antes da disponibilização do bem, entre outros aspectos.

Ultrapassado esse passo, a análise prossegue para a possibilidade de exaurir-se direitos sobre bens digitais propriamente ditos. O exame inicia-se com a análise jurídica do direito atualmente posto, porém, como as regras sobre direitos de propriedade intelectual no Brasil e em outras jurisdições normalmente foram criadas em contextos em que apenas ou majoritariamente se consideravam bens físicos, e como a doutrina da exaustão desenvolveu-se por décadas neste ecossistema, deve-se interpretar também os princípios que norteiam das normas, a intenção do legislador e, sobretudo, as particularidades dos bens digitais (quando comparados a bens físicos) para que se conclua se faz sentido dos pontos de vista lógico e jurídico a aplicação da *first sale doctrine* também para bens distribuídos pela Internet.

Em geral, as limitações aos direitos exclusivos de propriedade intelectual também se aplicam para o âmbito da Internet, haja vista serem restrições gerais aplicáveis de forma indistinta independentemente do meio de distribuição de um bem protegido (ou seja, adotando-se o princípio da neutralidade da tecnologia). Por isso, as limitações previstas nas legislações exploradas no capítulo 2 também podem justificar o uso legítimo de bens digitais ou de bens no contexto da Internet.

Alguns exemplos são, a depender da jurisdição, o uso de trechos em citações (para, por exemplo, *ebooks*), uso para fins jornalísticos (em mídia digital) e até mesmo o instituto que a legislação norte-americana intitula *fair use* (uso justo), que é usado como matéria de defesa em substancial parte dos casos envolvendo violação de direitos autorais.

Resta saber, então, se a exaustão de direitos, que é uma limitação aos direitos de um titular de propriedade intelectual, também se aplicaria aos bens digitais. Nesse ponto, indica-se que um titular de direitos autorais sobre um bem digital possui três tipos de ferramentas, que podem ser utilizadas simultaneamente, para limitar o que poderá ser feito com o bem digital após ser colocado no mercado. Confira-se a lição de KERBER:

Economically, restrictions on the resale and use of a copy influence the value for the buyer and therefore have also implications for the price-setting of the copyright owner. It is important to distinguish three basic types of restrictions: They can legally be based either on copyright law or be part of the contract with the first purchaser, e.g. as part of standard form contracts. Another possibility are technical restrictions, which might render certain uses and/or reselling of the copy technically impossible.¹⁴⁶

Ou seja, o titular pode valer-se de

- i. previsões legais sobre o que pode e o que não pode ser feito com o bem digital (e neste trabalho se explora se a limitação da exaustão de direitos seria um impeditivo para tanto);
- ii. cláusulas do contrato firmado com o adquirente/licenciado que limitem a possibilidade de este revender ou transferir o bem a terceiro (e também deve ser analisado se uma cláusula restritiva seria válida ou se teria sua eficácia prejudicada por causa da exaustão); e
- iii. restrições práticas para limitar o fluxo do bem em questão, como medidas tecnológicas que, na prática, impeçam que o bem seja passado à frente para terceiro (e, caso haja restrições, pode-se inclusive analisar se tais medidas tecnológicas seriam lícitas).

No tópico a seguir, será explorado o item (ii) acima, ou seja, como se daria a inclusão de cláusulas contratuais que limitem o que um adquirente de bem digital pode

¹⁴⁶ *Ibid.*, p. 5.

fazer com tal bem, para que então se passe a analisar as questões econômicas que justificam a diferenciação da aplicação do esgotamento de direitos para bens físicos e bens digitais.

5.2. Cláusulas Contratuais Limitadoras

A forma como bens digitais é distribuída (ou exibida) aos adquirentes ou licenciados é um aspecto inicial importantíssimo para se examinar o esgotamento de direitos, haja vista que tal forma nada mais é do que o reflexo da natureza da transação entre o titular ou distribuidor e aquele que pretende ter acesso ao bem.

Por exemplo, pagar um valor único para baixar um programa de computador é diferente de pagar um valor mensalmente para ter acesso a um catálogo de conteúdo protegido por direitos autorais. Sem dúvida o primeiro modelo é mais parecido com uma “compra” na acepção tradicional do termo, ao passo que o segundo se parece mais com um “aluguel” ou licença.

Por isso, todos os precedentes sobre exaustão de direitos sobre bens digitais começam pela análise do modelo de negócios relevante do caso, para justamente descrever como funcionam as transações e como os bens são distribuídos ao público consumidor, e logo depois se passa para a análise de como o réu atua para revender ou redistribuir os bens. Em suma, os fatos de cada caso são importantíssimos, não se tratando de discussões exclusivamente de mérito ou da questão de fundo.

Seja como for o modelo de distribuição (ou redistribuição) dos bens digitais, fato é que as empresas que vendem seus bens digitais já tomam cuidados para impedir a criação de mercados secundários. Um exemplo claro é a inclusão de cláusulas nos contratos firmados com os usuários pelas quais estes se comprometem a não revender ou transferir o conteúdo/bem digital a terceiro. Confira-se o que diz PINHEIRO:

Mas quando nos debruçamos sobre os contratos utilizados pelos maiores atores desse mercado, percebemos que os distribuidores de conteúdo digital on-line normalmente trazem proibições contratuais que vedam expressamente essa possibilidade aos seus usuários. Ao menos contratualmente, portanto, esse plano de negócios não é viável.

(...)

Um exemplo são os termos de uso do Google Play, em que se lê a seguinte cláusula: "Venda, Distribuição ou Transferência para Terceiros. Você não poderá vender, alugar, arrendar, redistribuir, difundir, transmitir, comunicar, modificar, sublicenciar ou transferir seus direitos a produtos para terceiros sem autorização, incluindo o download e quaisquer produtos que venha a obter através do Google

Play. A busca em todos os demais atores importantes desse mercado revelou contratos com termos semelhantes, que restringem o manejo posterior do conteúdo, em desatenção à ideia de first-sale doctrine.¹⁴⁷

Isso significa que, independentemente de como ocorre o acesso ao conteúdo protegido, a regra é a de inclusão de restrições contratuais contrárias que limitariam a eficácia da exaustão. Tais cláusulas contratuais podem ser consideradas válidas ou não pelos tribunais, mas possuem pelo menos um efeito psicológico relevante, limitando ao menos em tese a quantidade de pessoas dispostas a questionar a validade de disposição de um contrato que aceitaram.

Alguns dos precedentes estrangeiros, detalhados no subcapítulo 5.5 abaixo, trazem considerações sobre limitações contratuais nas discussões sobre o esgotamento de direitos. A título de exemplo, no caso *UsedSoft*, o Tribunal de Justiça da União Europeia foi bastante incisivo ao ditar que, ainda que haja limitação no contrato de licença de um programa de computador baixado pela Internet que proíba a revenda, isso não poderá impedir a sua revenda pelo adquirente do programa, pois os direitos da empresa titular do programa foram exauridos no momento da sua primeira venda (no caso, considerou-se que a licença do programa na forma como realizada se equiparava a uma efetiva venda). Confira-se o comunicado emitido pela Comissão Europeia sobre o caso:

Where the copyright holder makes available to his customer a copy – tangible or intangible – and at the same time concludes, in return for payment of a fee, a licence agreement granting the customer the right to use that copy for an unlimited period, that rightholder sells the copy to the customer and thus exhausts his exclusive distribution right. Such a transaction involves a transfer of the right of ownership of the copy. Therefore, even if the licence agreement prohibits a further transfer, the rightholder can no longer oppose the resale of that copy.¹⁴⁸

Nos Estados Unidos, em que historicamente as cláusulas contratuais possuem mais peso (por fatores como a liberdade de contratar, tão estimados pelo direito norte-americano), mais precisamente em caso envolvendo marcas e produtos físicos (cartuchos de impressoras), a Suprema Corte saiu pela tangente ao explicitar que, no caso específico, não havia contrato firmado especificamente entre as partes da lide (*“After all, Lexmark’s contractual single-use/no-resale agreements were with the initial customers, not with*

¹⁴⁷ PINHEIRO, 2013a.

¹⁴⁸ EUROPEAN COMMISSION, 2012.

downstream purchasers like the remanufacturers.”¹⁴⁹), razão pela qual este não era o ponto central da discussão.

A Suprema Corte americana afirmou que as partes de uma negociação poderiam em tese estipular o que poderia e o que não poderia ser feito com um bem protegido, e que a titular teria a possibilidade de fazer valer tais restrições, mas isso seria feito com base na norma contratual estipulada pelas partes, e não com base em direito marcário. Repetidas vezes na decisão é mencionado que as restrições contratuais poderiam ser consideradas válidas, mas que não era essa a discussão do caso concreto:

If the patentee negotiates a contract restricting the purchaser’s right to use or resell the item, it may be able to enforce that restriction as a matter of contract law, but may not do so through a patent infringement lawsuit.¹⁵⁰

More is at stake when it comes to patent exhaustion than the dealings between the parties, which can be addressed through contracts. Instead, exhaustion occurs because allowing patent rights to stick to an already-sold item as it travels through the market would violate the principle against restraints on alienation. As a result, restrictions and location are irrelevant for patent exhaustion; what matters is the patentee’s decision to make a sale.¹⁵¹

1. Lexmark exhausted its patent rights in the Return Program cartridges that it sold in the United States. A patentee’s decision to sell a product exhausts all of its patent rights in that item, regardless of any restrictions the patentee purports to impose. As a result, even if the restrictions in Lexmark’s contracts with its customers were clear and enforceable under contract law, they do not entitle Lexmark to retain patent rights in an item that it has elected to sell.¹⁵²

Em discussões futuras nos Estado Unidos é possível que se depare com situações em que o princípio da exaustão conflite diretamente com cláusula contratual que proteja o titular de direitos, e então se terá mais clareza sobre o que deve prevalecer de acordo com a legislação local.

A lição que se extrai, fora a de que não há um posicionamento consolidado firme, é que em determinadas situações uma cláusula contratual pode sim ser considerada nula ou ineficaz, o que faz sentido quando seu teor conflita com uma norma ou princípio legal. Caso uma transação envolvendo bens digitais seja efetivamente considerada como uma venda do bem, e caso a legislação local seja pró-exaustão de direitos sobre bens digitais, permitir a imposição de restrições aos adquirentes (como a impossibilidade de

¹⁴⁹ *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 581 U. S. ____ (2017).

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*

revender o bem) acabaria por minar o princípio do esgotamento, tornando-o essencialmente inválido, pois todos os titulares de distribuidores incluiriam cláusulas contratuais limitando a sua aplicação.

Nesse ponto, a interpretação de restrição contratual não seria distinta (caso de fato a distribuição de um bem digital seja equiparada a uma venda/comercialização) daquela referente a um bem físico que é vendido mediante a assinatura de um contrato que limite o direito de revenda, por exemplo.

Para bens físicos, tal tipo de restrição soaria imediatamente como ilegal no Brasil por contrariar o que diz a Lei da Propriedade Industrial (para patentes, desenhos industriais e marcas) e precedentes sobre direitos autorais (haja vista que na Lei de Direito Autorais brasileira não é previsto expressamente o esgotamento de direitos com a primeira venda, mas isso é reconhecido nos poucos julgados sobre o tema).

Por fim, como adiantado no tópico anterior, além da imposição de cláusulas contratuais visando a impedir ou tornar ineficaz a exaustão, muitas empresas distribuem os bens digitais de forma a, na prática, tornar impossível ou difícil a sua revenda. No recente caso Tom Kabinet (também explorado no subcapítulo 5.5 abaixo), o Advogado-Geral da União Europeia já aponta este fator como algo que deve ser levado em consideração:

6. Por outro lado, os meios tecnológicos modernos permitem aos titulares exercer um controlo muito intenso da utilização que os adquirentes fazem das suas obras, incluindo na sua esfera privada, bem como desenvolver modelos comerciais que, muitas vezes sem o admitir abertamente, transformam o pleno gozo da cópia de uma obra num mero direito de uso limitado e condicional.¹⁵³

No tópico a seguir serão abarcadas algumas questões econômicas ou práticas referentes aos bens digitais e à sua circulação cujas particularidades tornam distintas as análises daquelas que envolvem bens físicos/tangíveis.

5.3. Especificidades Econômicas e Práticas sobre Bens Digitais e Mercados Secundários

¹⁵³ Conclusões do Advogado-Geral Maciej Szpunar no caso *Nederlands Uitgeversverbond v. Tom Kabinet BV*, Case C-263/18 [2019].

Caso não houvesse particularidades envolvendo bens digitais, toda a discussão deste trabalho e dos (ainda limitados) precedentes tratados no subcapítulo 5.5 provavelmente seria desnecessária, pois bastaria aplicar a regra da exaustão de direitos para bens físicos e bens digitais sem distinção.

Ocorre que a própria natureza dos bens digitais e a forma com que circulam no mercado trazem diferenças importantes que impactam diretamente na aplicação do princípio, e são algumas dessas diferenças que se pretende expor abaixo.

Uma primeira questão relevante diz respeito aos custos de transação envolvidos na circulação de bens digitais. Em regra, os custos são menores do que os relativos a bens físicos, principalmente quando se fala em bens distribuídos exclusivamente via *download*. É sem dúvidas muito mais barato e fácil ter um bem enviado ao comprador mediante um simples clique e *download* do que ter um bem físico transportado até o adquirente (ou ter o adquirente que se locomover até chegar ao bem), considerando-se as altas velocidades de conexão à Internet disponíveis atualmente.

Ainda tratando de custos de transação, um argumento a favor da exaustão de direitos é o de que tais custos (e riscos) seriam altíssimos se se permitisse, por exemplo, a imposição de limitações ao uso ou à revenda do bem digital após a sua primeira distribuição. Isso porque as limitações aplicáveis à distribuição de cada obra teriam que ser informadas e previstas contratualmente em cada transação, e caso isso não fosse observado, alguém que pretendesse adquirir um bem afetado por limitações teria sempre o risco de estar participando de infrações a direitos. Confira-se o exemplo de KERBER:

The most important economic argument for exhaustion is that the exhaustion of the copyrights through the first sale reduces transaction costs on secondary markets. If the sale of copyright-protected goods would be done with contract-specific restrictions for their reselling, then potential buyers of a used copy (as a book or a music CD) would always be in danger of infringing copyright law, if they are not perfectly informed about these restrictions. This would lead to huge information and therefore transaction costs which might render secondary markets infeasible leading to allocative inefficiency and market failure.¹⁵⁴

Por outro lado, como o mercado de bens digitais foi estruturado pelos seus agentes econômicos sem se levar em consideração a exaustão de direitos exclusivos sobre as unidades comercializadas (que via de regra são consideradas como licenciadas pelos fornecedores), ao menos até o Tribunal de Justiça da União Europeia decidir de forma

¹⁵⁴ KERBER, 2016, p. 6.

contrária no caso UsedSoft (explorado abaixo), a precificação do bem sempre levou em conta tal fator, de que não se criaria um mercado de bens digitais de segunda mão.

O fato de se presumir que um produto não poderá ser revendido por quem o comprou, ou seja, o fato de não se pensar na existência de um mercado secundário afeta no processo de definição do preço pelo qual um bem será oferecido ao público.

Sendo tal premissa rompida, a expectativa do titular de direitos é também quebrada, e há quem utilize tal argumento para defender que a diminuição da expectativa de receita (pois o bem digital de primeira venda passaria a concorrer com o bem digital “usado”) geraria incentivos negativos à inovação e à criação de novas obras: “*There is a broad consensus that the most important argument against exhaustion of digital goods are the potential huge negative effects on the revenues of the copyright owners and therefore on their innovation incentives.*”¹⁵⁵

Essa possibilidade de aparição de mercados secundários de bens digitais tem o potencial de alterar as premissas seguidas pelos titulares na estruturação de seus negócios, ao passo que para bens físicos as práticas comerciais já levam em conta a venda de produtos usados. Tais diferenças, exploradas abaixo, podem ser usados como argumentos contrários à aplicação do princípio da exaustão para bens digitais.

5.3.1. Controle sobre a Transmissão de Bens Digitais

Atualmente, sem a consolidação de mercados secundários de bens digitais distribuídos via Internet, os titulares de direitos possuem evidentemente maior controle sobre como e em que termos ocorrem as transmissões legítimas dos bens digitais no mercado. Isso porque são os próprios titulares ou seus distribuidores que estão em uma das pontas da transação, ou seja, que oferecem para *download* em seus sites ou sistemas os bens que comercializa. Evidentemente, não se está considerando aqui os *downloads* ilegais de bens digitais “piratas”.

Essa característica possui duas facetas opostas. Primeiro, a ausência de controle da cadeia de distribuição de um bem digital torna mais fácil que o programa seja objeto de outros tipos de violação de direito de propriedade intelectual, como a reprodução não autorizada. Isso pode ocorrer com facilidade devido à possibilidade de alguém revender

¹⁵⁵ *Ibid.*, p. 15.

uma cópia do bem digital, mas mantendo uma cópia para si, e é um ponto explorado por ROSATI:

Control (or lack thereof)

Another argument that is sometimes advanced to highlight the difference between analogue and physical copies is that greater control can be exerted over the transmission of a physical copy. If you allowed someone to transfer his/her digital copy of a work, how can you make sure that this person would not just create a new copy and keep his/her original one?¹⁵⁶

A possibilidade de criação de cópias pode ser mitigada pela adoção de medidas tecnológicas que visam a impedir a retenção de uma via, versão ou cópia de um bem digital, porém tais medidas também podem ser contornadas, e para bens digitais em regra é muito mais fácil se fazer e reter uma cópia do que para bens físicos.

Basta que se imagine o quão simples é duplicar um arquivo de música ou um livro digital não protegido por alguma tecnologia mais robusta; certamente é muito mais rápido e menos custoso do que fazer uma cópia de um CD, DVD ou de um exemplar físico de um livro. Quando se considera que fazer uma única cópia e fazer centenas ou milhares de cópias de um bem digital apresentam grau de dificuldade similar (e baixo), o argumento contrário à possibilidade de exaustão se fortalece ainda mais.

Por outro lado, o fato de que a aplicação da doutrina da exaustão retira o controle do titular sobre uma unidade bem posto no mercado pode ser visto como um benefício do ponto de vista da concorrência (e é mais uma hipótese em que direitos de propriedade intelectual e direito da concorrência aparentam colidir), pois os mercados secundários na Internet podem ser tão acessíveis, do ponto de vista do fornecedor (que no mercado secundário é o próprio adquirente do mercado primário) e do adquirente, quanto o mercado originário do bem, bem como apresentarem eficiência equivalente, como leciona PINHEIRO:

Não é assim, como sabemos, no mundo digital. Qualquer website, com custo mínimo, pode ter a mesma eficiência de distribuição de um grande revendedor de livros, de modo que uma venda de segunda-mão terá, neste ponto, não só um produto tão bom quanto o exemplar primígeno, mas também uma rede de distribuição tão confortável e eficiente quanto o titular pode ter, podendo com ele competir diretamente.¹⁵⁷

¹⁵⁶ ROSATI, 2017.

¹⁵⁷ PINHEIRO, 2013a.

Isso ocorre porque a distribuição de bens digitais não depende de altos investimentos por parte de fornecedores, pois não implica a abertura de lojas físicas ou a manutenção de centros de armazenamento e rede de distribuição (que podem ser terceirizados, mas ainda assim custam). O fornecedor de um bem digital pode com baixo investimento criar sites ou outros tipos de canais na Internet, ou mesmo utilizar sites, sistemas ou serviços de terceiros, que lhe permitiriam serem tão (ou quase tão) eficientes e confiáveis quanto a empresa titular dos direitos que comercializou o bem inicialmente.

5.3.2. Facilidade de Criação e Circulação de Cópias

Outro aspecto relacionado ao acima, e que já foi adiantado, é o de que, para bens digitais, é fácil, rápido e barato criar cópias (exercer a reprodução do bem); justamente por isso são bens tão “pirateados” em todo o mundo. Em outras palavras, o custo de reprodução é via de regra baixo:

Por fim, a terceira característica intrínseca desses bens digitais que queremos explorar é a virtual ausência de custos de reprodução dos bens digitais e a inviabilidade de um controle de cópias que garanta que uma revenda desse bem digital seria seguida de deleção garantida do suporte do primeiro comprador. Se no mundo tangível a cópia idêntica é cara, e a revenda do exemplar original autoexecuta a indisponibilidade daquele mesmo exemplar para o comprador original, sabemos que no mundo eletrônico essa realidade não existe. O revendedor torna-se, potencialmente, portanto, fonte inesgotável de exemplares, tal qual o titular dos direitos intelectuais.¹⁵⁸

Essa característica foi inclusive ressaltada no parecer do Advogado-Geral no caso Tom Kabinet, decidido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia

5. Por um lado, tornou-se possível criar, com um custo negligenciável, cópias perfeitamente exatas dos ficheiros digitais que contêm objetos protegidos e transferi-las, sem esforço ou custos adicionais, através da Internet. Esta evolução ameaça a possibilidade de os titulares dos direitos de autor obterem uma remuneração adequada pelas suas criações e contribui significativamente para o desenvolvimento da contrafação.¹⁵⁹

Esta característica dos bens digitais é usada como forte argumento para se defender a não aplicabilidade da exaustão de direitos, pois se presume que permitir a

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Conclusões do Advogado-Geral Maciej Szpunar no caso *Nederlands Uitgeversverbond v. Tom Kabinet BV*, Case C-263/18 [2019].

revenda de bens digitais aumentaria a possibilidade de que pessoas revendam tais bens e mantenham cópias para si, ou mesmo que revendam múltiplas cópias criadas sem autorização, o que seria caracterizado como contrafação e sem dúvidas afetaria diretamente o direito e ilegítimo interesse do titular de obter remuneração adequada.

CABRAL afirmava, já em 2009, o seguinte: “*O espaço cibernético é um caminho sem fim para a difusão das obras de arte, as quais podem se multiplicar sem qualquer limite. O criador corre o risco de perder o controle sobre sua criatura.*”¹⁶⁰

Em outras palavras, o argumento é o da existência de um grave risco potencial ao se permitir a criação de mercados secundários para bens digitais, haja vista que os custos práticos e tecnológicos para a criação de cópias (exercício da reprodução do bem) e para a transferência de tais cópias para terceiros (distribuição do bem) são mínimos, ao contrário do que ocorre com bens físicos. Confira-se:

Ao contrário das máquinas ou dos livros, é possível copiar um programa de computador com milhões de letras e números em poucos segundos, o que se dá graças à própria evolução tecnológica. Para tanto, transfere-se o conteúdo do suporte físico em que se encontra para outro, que pode ser ou não da mesma natureza do primeiro. Assim, copia-se de uma memória interna para um disquete, entre disquetes, entre memórias fixas por via de conexão em rede, etc.¹⁶¹

Além disso, há que se falar que, para bens digitais, esse baixíssimo custo de criação de cópias (o que resulta em violação de direito autoral) e de circulação faz com que a pessoa comum também seja um potencial infrator relevante, o que é potencializado pela facilidade de transmitir tais cópias ilícitas a terceiros em qualquer parte do mundo:

Infringements of such works were often commercial in nature, not carried out by everyday persons. With digitisation, the tides have turned. Infringers are now everyday people, who need not even have financial motives. Digital works can be stored with ease. Any individual can amass a large collection. They generally cost little to duplicate and distribute. Where they are stored in tangible form, the tendency for individuals to be personally involved in large scale reproduction and distribution were slim given the labour and financial costs involved. With the internet, there is no barrier of place and time. Cost barriers are almost none existent. Every consumer is a potential distributor. A file sent from Nigeria can be received in Australia seconds after it was sent.¹⁶²

¹⁶⁰ CABRAL, 2009, p. 45.

¹⁶¹ VARELLA, 1996, p. 181.

¹⁶² DIRIYAI, 2014, p. 38.

Vale ainda repetir que, para a maioria dos bens digitais, o custo de criação de uma cópia adicional é baixíssimo, de tal forma que a diferença de esforço necessário para se criar uma cópia ilícita para a necessária para se criar cem ou mil cópias ilícitas (e potencialmente introduzi-las no mercado) é mínima.

Essa diferença é de extrema importância, pois para os bens digitais não se aplica a mesma lógica dos bens físicos, sendo os bens digitais muitos mais propensos a violações de direitos autorais, razão pela qual faz sentido o argumento de que o direito não pode tratar as duas categorias de bens da mesma forma. Para cada uma seria necessário aplicar uma disciplina legal específica, levando em conta os riscos a que estão sujeitas e o grau de dificuldade de se praticar infrações.

5.3.3. Não-Deterioração do Bem Digital

Além da facilidade de criação e transmissão de cópias, há outra diferença importantíssima entre bens digitais e bens físicos que justifica a aplicação de normas distintas quando se fala na possibilidade de revenda de tais produtos: bens digitais não se deterioram.¹⁶³

Isso significa que um bem digital de segunda mão possui as mesmas qualidade e características do bem de primeira mão distribuído pela Internet. Um *ebook* “usado” é rigorosamente idêntico a um *ebook* comprado diretamente do titular de direitos autorais. O livro digital não amassa, a música digital não possui CD para arranhar, e o filme digital não tem caixa para se danificar. Confira-se o que diz ROSATI:

Degradation (or lack thereof)

A perfect analogy between physical and digital copies of a work does not seem really possible to be drawn in the first place. Unlike analogue/physical copies (eg a book), in principle the digital copy of a work is not subject to any sort of appreciable degradation. If you read the same ebook five times, the quality of the copy you have remains substantially unaltered. However, can you say the same about a physical copy of a book?¹⁶⁴

¹⁶³ “Unlike physical books, e-books do not deteriorate with use and exchanging such copies requires neither additional effort nor additional cost.” (SCHRÖDER, 2020)

¹⁶⁴ ROSATI, 2017.

Na mesma linha, assevera CRESPO que “*Um arquivo digital obtido através de download é essencialmente o mesmo que o original em termos de qualidade e tais cópias podem ser criadas ao toque de um botão.*”¹⁶⁵

Isso distorce o próprio conceito de mercado de segunda mão, e até mesmo o conceito de bem “usado”. Tradicionalmente, o bem usado pode ou não ser equiparável ao bem novo, a depender do estado em que o bem (ou o suporte físico) se encontra.

Um bem novo, sem deterioração, em regra possui valor (preço) superior a um bem usado (com marcas de uso). Se uma pessoa quer comprar um livro, ela compreende que o livro novo adquirido em uma livraria será mais caro que o mesmo livro na condição de usado, adquirido em um sebo, pois o bem novo possui melhor estado de conservação. Para o bem digital distribuído pela Internet tal lógica cai por água abaixo:

Outro aspecto da precibilidade é a depreciação do valor do suporte físico ao longo do tempo, de modo que os vendedores de segunda-mão não competem diretamente com o titular de direitos, porque seus exemplares terão, naturalmente, menor atratividade, obrigando-os a reduzir os preços. O exemplar físico se danifica e, por óbvio, está sujeito à ação da natureza. Já no mundo digital, os bens são virtualmente imperecíveis, e um exemplar de segunda-mão é idêntico em aparência e qualidade a um exemplar obtido diretamente do titular, eliminando esse limite intrínseco que a própria constituição do suporte corpóreo apresenta.¹⁶⁶

O mercado secundário de bens digitais possuiria bens com características idênticas ou praticamente idênticas às do bem adquirido originariamente no mercado primário. Isso, aliado aos baixos custos de transação na Internet, tem o potencial de criar competição de igual para igual entre bens novos e bens de segunda mão, o que pode gerar um efeito econômico de grande importância.

Tal efeito é que, quando se retira a possibilidade de um bem usado ser deteriorado (possuir características inferiores à do bem novo), a concorrência entre todos os bens (novos e usados) no mercado foca mais no quesito preço. O titular de direitos, que vende o bem originário, assim, passa a competir diretamente com quem revende o bem (por exemplo, quem, após ler um *ebook*, decide revendê-lo a terceiro) ofertando produto com as mesmas qualidades, e o preço nessa situação passa a ser um fator de extrema relevância para quem busca tal produto para compra, vez que não há mais diferença qualitativa entre um bem novo e um bem usado:

¹⁶⁵ CRESPO, 2014, p. 63.

¹⁶⁶ PINHEIRO, 2013a.

(...) more important, is that under exhaustion the "used" digital copies are perfect substitutes to the original ones, i.e. there might be a much more intense price competition between used and new digital copies.¹⁶⁷

Isso faz com que o princípio da exaustão, que é tido como um fator que reequilibra o mercado ao não permitir que um titular de direitos possa controlar toda a cadeia de circulação de um bem físico, acabe fazendo o contrário: trazendo o desequilíbrio:

Unlike analog media, copies can be made from copies without the slightest degradation. Rightholders depend on the easy susceptibility of tangible media which embody these digital works to wear and tear to help maintain a balance between the primary and secondary market. If digital exhaustion is allowed, these practical factors may increase the likelihood of harm occasioned to the rightholder and distort the delicate balance copyright seeks to achieve.¹⁶⁸

Os fatores indicados acima, que compõem a própria natureza dos bens digitais, são bem estruturados por PINHEIRO:

Entendemos que há características inerentes aos bens digitais que colocam a aplicação não adaptada desse instituto não mais como um elemento de equilíbrio e razoabilidade do sistema de propriedade intelectual, mas como um vetor de profundo desequilíbrio na direção pró-sociedade. Sem a pretensão de esgotá-las, enumeraremos três dessas características intrínsecas dos bens digitais que, ao nosso ver, recomendam adaptações à doutrina do esgotamento de direitos: (a) sua virtual imperecibilidade no tempo; (b) virtual ausência de custos para sua distribuição; (c) ausência de custos e de controle sobre a sua reprodução.¹⁶⁹

Em síntese, o titular de um direito de propriedade intelectual, que possui um legítimo interesse de obter proveito econômico pela venda de bens digitais protegidos por tal direito, acaba por ter tal interesse lesado com a introdução da concorrência direta de bens de segunda mão que são idênticos em conteúdo e qualidade ao bem ofertado pelo titular.

Vale ressaltar, contudo, que o aspecto da ausência de deterioração (ou de não-envelhecimento) não se aplica da mesma forma para todos os tipos de bens digitais. É bem verdade que, para livros digitais e conteúdo musical ou audiovisual, de fato o bem digital usado é essencialmente idêntico ao bem de primeira mão. Contudo, para determinados

¹⁶⁷ KERBER, 2016, p. 15.

¹⁶⁸ DIRIYAI, 2014, pp. 38-39.

¹⁶⁹ PINHEIRO, 2013a.

programas de computador é possível diferenciar bens novos de bens usados, porém tais diferenças são artificiais.

Para *software*, é bastante comum que os desenvolvedores lancem versões novas periodicamente do programa, bem como que disponibilizem atualizações, correções de problemas e novas funcionalidades, que podem ser distribuídas aos titulares de programas sem custo ou mediante pagamento de preço adicional. Uma versão antiga de um sistema operacional Microsoft Windows, ou mesmo do pacote Office de programas de produtividade, certamente não é tão atrativa e seria comercializada por preço inferior a um Windows ou Office lançados mais recentemente. Dessa forma, haveria como diferenciar, particularmente para alguns programas de computador, quais são antigos e quais são novos, muito embora todos sejam distribuídos pela Internet.

Isso é uma característica que favorece a aplicação da exaustão de direitos quando se considera que uma transação de um programa é uma venda, pois o bem (antigo) usado não concorre diretamente com o bem novo. O Advogado-Geral da União Europeia preocupou-se com apontar essa diferença em seu parecer no caso Tom Kabinet (que envolve a discussão do esgotamento de direitos com relação a *ebooks*), para mostrar que os interesses legítimos de um titular de direitos sobre obras literárias, musicais ou cinematográficas são mais afetados pela possível exaustão de direitos sobre bens digitais do que os interesses de um titular de direitos sobre programas de computador:

62. Além disso, enquanto ferramentas de um setor em que o progresso tecnológico é particularmente rápido, os programas de computador tendem a envelhecer rapidamente, não obstante as eventuais atualizações. Portanto, se o utilizador deseja revender a sua cópia de um programa de computador, podemos supor que ela já não lhe é útil, muitas vezes por causa de sua (relativa) obsolescência. Por conseguinte, também será menos útil adquirir um programa em segunda mão do que adquirir um programa novo, tecnicamente atualizado. Pode afirmar-se que a perda de valor sofrida pelas obras literárias, musicais ou cinematográficas em suporte material devido ao desgaste do referido suporte material tem o seu equivalente nos programas de computador com a obsolescência técnica. Em contrapartida, as obras literárias, musicais ou cinematográficas sem suporte material continuam a ser plenamente úteis, apesar da passagem do tempo e do número de adquirentes sucessivos. Assim, um mercado das cópias imateriais em segunda mão de obras, literárias e outras, é suscetível de afetar muito mais gravemente os interesses dos titulares dos direitos de autor do que o mercado de programas de computador em segunda mão.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Conclusões do Advogado-Geral Maciej Szpunar no caso *Nederlands Uitgeversverbond v. Tom Kabinet BV*, Case C-263/18 [2019].

Isso ilustra que nem mesmo para todos os bens digitais os argumentos pró ou contra exaustão terão a mesma força. Para programas de computador, embora ainda persista o fator de que o bem usado pode competir de igual para igual com o bem novo, tal argumento somente se aplicaria para a mesma versão de um programa (e cada versão possui características distintas entre si e qualidade incremental), ao passo que, para outros tipos de obras protegidas, tal fator é muito mais abrangente, afinal um livro, música ou conteúdo audiovisual já lançado em regra não muda nem é atualizado com o tempo.

Ainda nessa linha, KERBER elucida que, quando um bem protegido fica desatualizado rapidamente (como ocorre com determinados programas de computador), a concorrência causada pela oferta de cópias antigas em mercados de segunda mão não é algo que reduz os incentivos que o titular de direitos possui para criar e comercializar versões mais recentes de tais produtos:

There are certainly also in the digital world a number of counterstrategies for increasing the incentives of copyright owners, as, e.g., regular updates and offering additional services only to the first buyers and others. The extent of these problems depend also on the specific kind of copyright protected goods and their demand. If, e.g., the work is outdated rather fast (either in regard to the information transmitted or due to updates as in the case of software or fast-changing tastes in music etc.), then competition from older "used" copies might not reduce the incentives very much.¹⁷¹

Levando-se todos os fatores acima em consideração, conclui-se tanto que a regra da exaustão não pode simplesmente ser transposta do campo dos bens físicos para o dos bens digitais distribuídos pela Internet, pois as estruturas de incentivos à criação (que norteiam todo o ordenamento de proteção por direitos autorais) não é a mesma.

Caso contrário, corre-se o risco de se perder o equilíbrio de interesses e incentivos no ambiente digital, em que bens usados não perdem qualidade e competem diretamente com bens físicos, os custos de transação são baixíssimos para qualquer agente, e não há formas de se controlar ou mitigar os riscos de criações de cópias indevidamente.

Considerando-se tais fatores, a balança pesa para a inaplicabilidade da regra da exaustão para bens digitais, sobretudo para bens de entretenimento como obras literárias, musicais e audiovisuais; e para programas de computador não se pode criar a princípio uma regra absoluta, pois cada programa e cada modelo de desenvolvimento possui características que podem trazer equilíbrio para os incentivos econômicos pela

¹⁷¹ KERBER, 2016, pp.16-17.

aplicabilidade da doutrina da exaustão (assim como ocorre com bens físicos) ou total desbalanceamento, diminuindo-se a expectativa legítima de retorno financeiro.

Antes de se adentrar no exame dos precedentes estrangeiros, para ilustrar como foram decididos os casos emblemáticos envolvendo exaustão de direitos sobre bens digitais na Europa e nos Estados Unidos, vale passar rapidamente por um ponto relevante: quais são os direitos (e neste caso se fala nos direitos autorais apenas) que estão sujeitos ao esgotamento após a primeira venda.

5.4. Direitos Autorais Sujeitos à Exaustão

Os direitos de propriedade intelectual compreendem uma série de direitos exclusivos conferidos a seus titulares que lhe permitem praticar determinados atos com o objeto da proteção e ao mesmo tempo impedir que terceiros pratiquem tais atos.

É nesse contexto em que se insere a exaustão de direitos, que limita tal possibilidade do titular de impedir atos de terceiros. Contudo, não são todos os direitos exclusivos que se esgotam com a primeira venda ou primeira distribuição de um bem protegido, e essa discussão ganha relevância quando se discute a possibilidade de revenda de bens digitais protegidos por direitos autorais.

No capítulo 5.5, essa discussão será pormenorizada nos casos decididos nas jurisdições estrangeiras, pois foi relevante para que os tribunais decidissem da forma com que fizeram.

Em apertada síntese, a exaustão de direitos autorais abrange apenas o direito de distribuir um bem, ou seja, após a primeira venda de um produto, o seu titular perde o direito de impedir que o terceiro que o adquiriu pratique novos atos de distribuição¹⁷² (venda, transferência) daquele exemplar específico posto em circulação.

Parece evidente, mas de qualquer forma deve ser aclarado, que o esgotamento de direitos não se aplica ao direito de reprodução de obras (*“the doctrine of exhaustion applies only to the right of distribution and, consequently, not to the right of reproduction”*¹⁷³), o que significa que um adquirente de uma obra não pode criar cópias da

¹⁷² Frisa-se que a exaustão não abrange o aluguel do bem vendido. Em diversas jurisdições é inclusive expresso, principalmente para programas de computador e outros tipos de obras. Vide o subcapítulo 3.5.1 deste trabalho para mais informações.

¹⁷³ MEZEI, 2015, p. 43.

obra e revender ou distribuir tais cópias sem a autorização do titular de direitos autorais, sob a justificativa de que poderia fazer o que bem quisesse com a obra após tê-la adquirido.

Aqui vale trazer a conceituação de “reprodução” de obras formulado por COSTA NETTO, que engloba o *download*:

Em síntese, a definição legal de “reprodução” abrange a cópia física e o armazenamento por meios eletrônicos (arquivos digitais que costumam ser constituídos pela prática de downloads de conteúdos disponibilizados na rede de computadores, a internet), que vai depender, sendo essa reprodução de obra intelectual integral ou parcial, de prévia e expressa autorização do autor.¹⁷⁴

...a reprodução de obras intelectuais: nos meios digitais, nos termos do inciso VI do art. 5º da Lei n. 9.610/98, consiste em “qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos”. Em linguagem técnica da “internet” seria, basicamente, o download...¹⁷⁵

Para bens digitais, essa questão pode ter um impacto enorme conforme a interpretação dada pelo órgão julgador sobre o que configura a modalidade de transferência de um bem ao terceiro adquirente.

Quando alguém revende um bem físico protegido por direitos autorais, a transferência de propriedade em regra ocorre com a tradição, com a entrega do bem pelo revendedor ao adquirente. Para os bens digitais objeto deste trabalho, por outro lado, a transferência envolve o envio pela Internet. Nesse envio, o bem é copiado de uma máquina para outra (ainda que se apague a cópia original do bem da primeira máquina), e esse ato de criação de uma cópia pode ser entendido como um ato de reprodução do bem (criação de cópia)), que não está sujeito à exaustão. Aqui, tem-se duas linhas de argumentação:

- i. formalmente, pode-se entender que houve de fato um ato de reprodução do bem digital, pois foi feita uma cópia durante a transferência, ainda que a cópia original possa ter sido definitivamente apagada. Nessa linha o princípio da exaustão não se aplicaria ao caso, e o ato poderia ser considerado como infração a direito autoral;
- ii. sob uma ótica menos formalista, pode-se entender que, uma vez assegurado que a cópia original foi definitivamente excluída da máquina do revendedor durante a transferência/criação da cópia do bem

¹⁷⁴ COSTA NETTO, 2019, p. 256.

¹⁷⁵ *Ibid.*, pp. 333-334.

na máquina do adquirente, isso seria o equivalente à entrega de um bem no mundo físico, pois o item digital deixou de existir na máquina do revendedor e passou a existir apenas na máquina do novo comprador. Seguindo este argumento, pode-se entender que não se trataria de uma reprodução do bem, mas sim de algo análogo no mundo digital a um ato de distribuição, que seria permitido de acordo com o princípio do esgotamento.

Esta discussão foi decisiva no caso norte-americano *Capitol Records v. ReDigi*¹⁷⁶, como será visto no subcapítulo 5.5.3 abaixo. Vale desde logo lembrar que a legislação dos EUA sobre direitos autorais (17 U.S. Code §109(a)¹⁷⁷) permite que um titular de cópia ou fonograma venda ou de outra forma transfira tal bem sem autorização do titular de direitos autorais, mas não que pratique ato de reprodução.

Outro ponto relevante é que o esgotamento não se aplica ao direito de execução pública, ou ao direito de comunicação ao público previsto na legislação europeia¹⁷⁸ (no Brasil, o conceito de comunicação ao público engloba uma série de tipos de obras, como se extrai do artigo 5º, inciso V¹⁷⁹, e do artigo 68¹⁸⁰ da LDA, mas as discussões envolvendo tal instituto em regra são referentes à execução pública de obras musicais prevista no artigo 68, §2º¹⁸¹).

¹⁷⁶ *Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc.*, 934 F. Supp. 2d 640 (S.D.N.Y. 2013).

¹⁷⁷ “(a) Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.”

¹⁷⁸ “In the EU this is referred to as the right of communication to the public. It is to be understood in a broad sense as covering all communication to the public not present at the place where the communication originates. The performance must be carried out in public or be capable of being received by the public in order to infringe. In the EU and US, ‘public’ is generally understood to mean persons outside family and friends. Under this right, it is of no consequence whether or not they are capable of receiving the display in the same place and at the same time or if they do actually receive it.” (DIRIYAI, 2014, p. 12)

¹⁷⁹ “Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares;”

¹⁸⁰ “Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.”

¹⁸¹ “§2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.”

Na Diretiva InfoSoc europeia, é expressa tal questão no artigo 3º(3), que indica que não se esgotam os direitos de comunicação ao público nem o de colocação à disposição do público de uma obra. Confira-se:

Artigo 3º

Direito de comunicação de obras ao público, incluindo o direito de colocar à sua disposição outro material

1. Os Estados-Membros devem prever a favor dos autores o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer comunicação ao público das suas obras, por fio ou sem fio, incluindo a sua colocação à disposição do público por forma a torná-las acessíveis a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido.

2. Os Estados-Membros devem prever que o direito exclusivo de autorização ou proibição de colocação à disposição do público, por fio ou sem fio, por forma a que seja acessível a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido, cabe:

(...)

3. Os direitos referidos nos nºs 1 e 2 não se esgotam por qualquer acto de comunicação ao público ou de colocação à disposição do público, contemplado no presente artigo.

Esta limitação ao princípio da exaustão foi um divisor de águas nos dois precedentes do Tribunal de Justiça da União Europeia, como se verá mais adiante, pois entendeu-se que para *ebooks* o direito de comunicação ao público das obras era infringido quando se tentada revender um livro digital a terceiro (ficando tal prática vedada), ao passo que para programas de computador não haveria tal direito de comunicação, mas apenas o de distribuição, pois na Diretiva de Software europeia o primeiro não é previsto (e a Diretiva de Software é norma especial que se sobrepõe à Diretiva InfoSoc quando se trata de programas de computador).

Nos subcapítulos abaixo serão apresentados os precedentes estrangeiros em que se discutiu a aplicação da exaustão em diversas situações, sendo inclusive indicadas as conclusões dos órgãos julgadores sobre quais direitos são ou não passíveis de esgotamento.

5.5. Experiências Internacionais

Ainda não há no Brasil discussões aprofundadas levadas ao Poder Judiciário para apreciação envolvendo limites dos direitos do titular de propriedade intelectual sobre bens digitais. Por esse motivo, é não somente válido, mas necessário, analisar os precedentes internacionais, mais notadamente os casos levados ao Tribunal de Justiça da União Europeia e um decidido por tribunal americano.

De mais relevante, encontra-se um primeiro precedente do Tribunal de Justiça da União Europeia, um caso americano e, por último, mais um europeu (todos decididos entre 2012 e 2019) envolvendo discussões sobre empresas cujos modelos de negócio eram voltados para a revenda ou o fornecimento de mecanismos tecnológicos para permitir a usuários a revenda de bens digitais, mais precisamente licenças de *software*, arquivos de música e *ebooks*, respectivamente, todos adquiridos originariamente de forma lícita.

As decisões relevantes que envolvem a exaustão de direitos sobre bens digitais são atuais, proferidas na última década, e extremamente relevantes para o mundo dos negócios, pois a possibilidade ou não de operar a exaustão impacta a precificação de produtos digitais e fomenta ou mina a estruturação de novos modelos de atuação, o que é acentuado pela crescente expressividade dos mercados relativos a bens exclusivamente digitais.

Tais casos serão examinados nos tópicos a seguir, que tratarão da aplicação da legislação das respectivas jurisdições e os raciais que levaram os órgãos jurisdicionais a proferirem decisões que na superfície podem aparentar serem conflitantes. Embora a propriedade intelectual seja matéria legislada de forma distinta por cada país ou região do mundo, o racional que justifica a sua proteção é similar, razão pela qual a análise do direito comparado tem o condão de nortear a aplicação da legislação brasileira a casos similares no futuro.

5.5.1. Europa: Caso UsedSoft v. Oracle

A UsedSoft GmbH era uma empresa com sede na Alemanha que compra e revendia licenças de *software* usadas. Esse modelo de negócio permitia que indivíduos ou empresas que adquirissem licenças perpétuas de programas de computador, e que não mais as desejassem, pudessem revendê-las para a UsedSoft, a qual as ofertava a clientes por meio de seu site (<https://www.usedsoft.com/>).

Inicialmente, a UsedSoft somente comprava e revendia programas de computador desenvolvidos pela Microsoft (por exemplo, Microsoft Windows, pacote Office, Microsoft Server e outros), e foi noticiado que ela planejava expandir os seus negócios para outros programas de outros desenvolvedores, notadamente Adobe, Oracle e SAP. Seus clientes incluíam entidades da administração pública na Alemanha (municípios

de Meschede, Celle e Fürth), empresas como a Segafredo, diversas empresas de mídia, o aeroporto de Munique, entre outras.

As licenças de segunda mão possuíam preços cerca de 30% menores do que as adquiridas da própria Microsoft ou de seus distribuidores autorizados. No ano fiscal de 2018, a UsedSoft anunciou que sua receita total foi de mais de 29 milhões de Euros, o que representou um crescimento de quase 50% comparado ao ano fiscal anterior.

A UsedSoft praticava dois tipos de compras de licenças. O primeiro consistia na aquisição de licenças integrais, ou seja, a pessoa que vendia a licença usada para a UsedSoft não continuava com qualquer instalação do programa em seus computadores. No segundo, a UsedSoft adquiria apenas parte da licença. Por exemplo, um cliente adquiria da Microsoft uma licença para usar dez instalações de um programa, mas apenas usava quatro. A UsedSoft, então, adquiria a licença para as demais seis instalações e as revendias.

Em regra, pode-se fazer *download* dos programas distribuídos digitalmente (e revendidos pela UsedSoft) diretamente do site do desenvolvedor (por exemplo, do site da Microsoft). O usuário, então, adquire a licença do desenvolvedor ou de seus distribuidores e, então, ativa o *software* baixado inserindo um código (*serial key*).

Quando um cliente adquiria uma licença de segunda mão, a pessoa tinha que fazer o *download* do programa do site do desenvolvedor e, então, o validava por meio do código (*serial key*) disponibilizado pela UsedSoft, fato esse que se revelou relevante na discussão judicial, como será visto a seguir.

Ainda em 2005, a UsedSoft criou uma oferta especial de programas Oracle, anunciando programas cujos contratos de manutenção ainda estavam em vigor e cuja licitude da compra original fora atestada por um certificado notarial, para assegurar que não se tratava de um programa pirateado.

A Oracle, grande desenvolvedora de programas de computador, ajuizou ação na cidade de Munique, na Corte Regional de Munique I (*Landesgericht München I*), com o objetivo de impedir a revenda de licenças de *software* pela UsedSoft. A decisão do Tribunal favoreceu a Oracle, reconhecendo a não aplicabilidade da exaustão de direitos sobre as licenças de *software* comercializadas.

A UsedSoft interpôs recurso da decisão, o qual foi negado, confirmando-se a retenção pela Oracle dos direitos de reprodução do programa e validando a limitação prevista no contrato de licença:

28 Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, o comportamento da UsedSoft assim como o dos seus clientes violam o direito exclusivo da Oracle de reprodução permanente ou transitória dos programas de computador, na aceção do artigo 4º, nº 1, alínea a), da Diretiva 2009/24. Os clientes da UsedSoft não podem, segundo esse órgão jurisdicional, basear-se no direito que lhes foi validamente transmitido pela Oracle para efeitos da reprodução dos programas de computador. Com efeito, resulta dos contratos de licença da Oracle que o direito de utilização dos programas é «intransmissível». Por conseguinte, os clientes da Oracle não estão autorizados a transmitir a terceiros o direito de reproduzir esses programas.¹⁸²

A UsedSoft, então, lançou mão de novo recurso sobre a aplicação da lei direcionado ao Tribunal Federal de Justiça alemão (*Bundesgerichtshof*). O Tribunal, por sua vez, decidiu consultar o Tribunal de Justiça da União Europeia (“CJEU”) sobre a possibilidade de exaustão de direitos no caso, apresentando-lhe três questões a serem examinadas:

- i. a pessoa que pode invocar a exaustão do direito de distribuição da cópia de um programa de computador enquadra-se no conceito de “adquirente legítimo” do artigo 5º, nº 1, da Diretiva 2009/24?
- ii. em caso de resposta afirmativa, o direito de distribuição da cópia de um programa de computador é exaurido quando o adquirente fez a cópia com o consentimento do titular do direito pelo *download* do programa?
- iii. caso seja exaurido, quem adquiriu uma licença de *software* de segunda mão pode também ela invocar, para fazer uma cópia do programa como “adquirente legítimo”, a exaustão do direito de distribuição quando o adquirente original tiver apagado a sua cópia do programa ou já não a utilizar?

O então Advogado-Geral da União Europeia Yves Bot declarou que o objetivo do instituto da exaustão de direitos é o mesmo na lei alemã e na lei norte-americana (o que pode ser estendido às demais jurisdições que o reconhecem atualmente), ou seja, visa a balancear o direito exclusivo de exploração de um direito de propriedade intelectual e a livre movimentação de bens na economia:

¹⁸² UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., Case C-128/11 [2012].

43. O princípio do esgotamento, oriundo dos direitos alemão e americano, visa alcançar um equilíbrio entre a necessária proteção dos direitos intelectuais, que, em princípio, conferem aos seus titulares um monopólio de exploração, e as exigências da livre circulação dos bens.¹⁸³

Além disso, na opinião do Advogado-Geral da CJEU, o conceito de “venda” inscrito no artigo 4º(2) da Diretiva 2009/24 inclui os casos em que a cópia de um programa de computador, independentemente de como a transação tenha sido nomeada pelas partes, é transferida por período ilimitado de tempo e mediante pagamento de uma remuneração única. Isso significa que, ainda que o titular originário do programa chame o contrato de uma “licença de *software*”, a transação será interpretada como uma compra e venda para fins da Diretiva 2009/24.¹⁸⁴

Dessa forma, tendo a Oracle comercializado uma cópia do programa (ou uma licença), tendo sido remunerada integralmente, e sendo a licença não limitada a um período de tempo específico, deve o direito de distribuição referente a tal cópia ser considerado exaurido. Do contrário, se estenderia da forma desarrazoada a exclusividade (nas palavras do Advogado-Geral, o “monopólio”) referente à exploração de tal direito.¹⁸⁵

Por outro lado, embora se configure a exaustão referente à cópia específica baixada pelo adquirente originário, o Advogado-Geral entendeu que, pelo fato de a legislação europeia não prever a exaustão dos direitos de reprodução, o adquirente do *software* de segunda mão não poderia valer-se de tal instituto para fazer o *download* do programa revendido, mesmo que o adquirente originário tenha deletado o programa de seu computador.¹⁸⁶

¹⁸³ Conclusões do Advogado-Geral Yves Bot no caso *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*

¹⁸⁴ “A contrario, a venda de um programa de computador ou de uma sua cópia deve ser considerada como caracterizada, na aceção do artigo 4º, nº 2, da referida diretiva, uma vez que, independentemente da qualificação feita pelas partes, a operação caracteriza-se pela transferência de propriedade de uma cópia do programa de computador, por tempo indeterminado, através do pagamento do preço uma vez.” (*Ibid.*)

¹⁸⁵ “83 Considero que, em circunstâncias como as do processo principal, o titular dos direitos recebeu uma remuneração adequada quando foi pago em contrapartida da atribuição do direito de uso de uma cópia do programa de computador. Admitir que ele poderia controlar a revenda desta cópia e exigir, nesta ocasião, uma nova remuneração, sob pretexto de que a cópia foi fixada num suporte informático pelo cliente, após descarregamento na Internet, em lugar de ter sido incorporada pelo titular dos direitos num suporte que foi colocado à venda, equivaleria não a proteger o objeto específico do direito de autor, mas a ampliar o monopólio de exploração deste último.” (*Ibid.*)

¹⁸⁶ “Deduzo do que precede que os artigos 4º, nº 2, e 5º, nº 1, da Diretiva 2009/24 devem ser interpretados no sentido de que, em caso de revenda do direito de uso da cópia de um programa de computador, o segundo adquirente não pode invocar o esgotamento do direito de distribuição desta cópia para proceder à reprodução do programa criando uma nova cópia, ainda que o primeiro adquirente tenha apagado a sua cópia ou já não a utilize.” (*Ibid.*)

Como será visto adiante, o Tribunal de Justiça da União Europeia divergiu de tal entendimento, tendo sido mais favorável a uma aplicação da exaustão de direitos mais abrangente.

Em síntese, a CJEU equiparou, para fins de aplicação do princípio da exaustão, o programa de computador vendido em mídia ou suporte físico (como em um CD ou DVD) ao vendido pela Internet por meio de *download*:

By its judgment delivered today, the Court explains that the principle of exhaustion of the distribution right applies not only where the copyright holder markets copies of his software on a material medium (CD-ROM or DVD) but also where he distributes them by means of downloads from his website.¹⁸⁷

A CJEU foi clara ao decidir que a exaustão de direitos se aplica tanto a programas distribuídos em mídia física quando aos distribuídos apenas digitalmente:

59 Nestas condições, há que considerar que o esgotamento do direito de distribuição previsto no artigo 4º, nº 2, da Diretiva 2009/24 visa simultaneamente as cópias materiais e imateriais de um programa de computador e também, por conseguinte, as cópias de programas de computador que, quando da sua primeira comercialização, tenham sido descarregadas através da Internet, no computador do primeiro adquirente.¹⁸⁸

Ou seja, o Tribunal entendeu que a venda de uma licença perpétua de um programa que é baixado pelo usuário adquirente corresponde a uma “primeira venda”, a qual exaure os direitos de propriedade intelectual sobre aquela licença ou programa.¹⁸⁹

Não bastasse, o Tribunal consignou que a exaustão de direitos se estende ainda à cópia do programa conforme atualizado e corrigido pelo titular originário dos direitos autorais (em regra, pela empresa que comercializa o programa). Isso significa que, ainda que haja, em complementação à licença, um contrato de manutenção e atualização vigente por tempo determinado, as correções e atualizações feitas à cópia do programa comercializado também são compreendidas pela exaustão de direitos, também sendo objeto da revenda permitida:

¹⁸⁷ EUROPEAN COMMISSION, 2012.

¹⁸⁸ UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., Case C-128/11 [2012].

¹⁸⁹ Confira-se: “*In the ruling of Oracle v UsedSoft handed down by the CJEU in early July 2012, the issue of downloaded software was addressed. The CJEU ruled that the principle of exhaustion within the EU does apply equally to digital downloads of computer programs, as to software stored on a tangible medium (such as a CD-ROM). The transfer of a copy of a computer program, together with a perpetual user licence, amounts to a ‘first sale’ of the computer program.*” (AMOR, 2012)

Moreover, the exhaustion of the distribution right extends to the copy of the computer program sold as corrected and updated by the copyright holder. Even if the maintenance agreement is for a limited period, the functionalities corrected, altered or added on the basis of such an agreement form an integral part of the copy originally downloaded and can be used by the customer for an unlimited period.¹⁹⁰

Por outro lado, a CJEU entendeu que não se pode “fragmentar” licenças que preveem o uso do programa por mais de um usuário (atividade essa que era praticada pela UsedSoft como parte de suas atividades) para se revender apenas algumas cópias de um programa integrantes de uma licença que permitia múltiplas instalações:

69 No entanto, há que sublinhar que, se a licença adquirida pelo primeiro adquirente se destinar a um número de utilizadores que exceda as suas necessidades, como foi exposto nos n.ºs 22 e 24 do presente acórdão, esse adquirente não está autorizado, em razão do esgotamento do direito de distribuição previsto no artigo 4.º, n.º 2, da Diretiva 2009/24, a fragmentar essa licença e a revender apenas o direito de utilização do programa de computador em causa correspondente a um número de utilizadores por si determinado.
(...)

86 Contudo, importa recordar que, se a licença adquirida pelo primeiro adquirente se destinar a um número de utilizadores que exceda as suas necessidades, esse adquirente não está autorizado, em razão do esgotamento do direito de distribuição previsto no artigo 4.º, n.º 2, da Diretiva 2009/24, a fragmentar essa licença e a revender apenas o direito de utilização do programa de computador em causa correspondente a um número de utilizadores por si determinado, como foi exposto nos n.ºs 69 a 71 do presente acórdão.¹⁹¹

A CJEU foi categórica ao definir que, havendo uma venda de uma cópia de programa de computador, opera-se a exaustão de direitos, e o titular original de direitos autorais não poderá opor-se à revenda de tal cópia do programa.¹⁹²

O diferencial da interpretação da CJEU para a do Advogado-Geral foi a de que a CJEU entende que o segundo comprador de um programa revendido deve ser considerado um adquirente legítimo (“*lawful acquirer*”) nos termos do artigo 5º(1) da Diretiva 2009/24, que permite ao adquirente legítimo a prática de determinados atos, como o de reproduzir (criar uma cópia) de um programa “*sempre que sejam necessários para a*

¹⁹⁰ EUROPEAN COMMISSION, 2012.

¹⁹¹ UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., Case C-128/11 [2012].

¹⁹² “*Em seguida, há que recordar que o direito de distribuição do titular do direito de autor se esgotou, em conformidade com o disposto no artigo 4.º, n.º 2, da Diretiva 2009/24, quando da primeira comercialização na União, por esse titular ou com o seu consentimento, de qualquer cópia, material ou imaterial, do seu programa de computador. Daqui resulta que, nos termos desta disposição e não obstante a existência de disposições contratuais que proibam uma cessão posterior, o titular do direito em causa deixou de se poder opor à revenda dessa cópia.*” (Ibid.)

utilização do programa de computador (...) de acordo com o fim a que esse programa se destina”.

Em outras palavras, o segundo adquirente, como um *lawful acquirer*, terá o direito de fazer o *download* do programa revendido, fato esse que será considerado apenas uma reprodução necessária do bem digital para que ele utilize o programa de acordo com o seu propósito.¹⁹³

O Tribunal, dessa feita, decidiu que não se pode controlar a reprodução do programa (ou seja, o novo *download*) pelo segundo adquirente que compra a licença de segunda mão.¹⁹⁴

Como visto, a CJEU acabou por reconhecer a exaustão de direitos com relação a programas de computador distribuídos digitalmente, permitindo que adquirentes subsequentes licitamente baixem o programa de computador da Internet no intuito de exercerem os seus direitos e utilizarem o programa de computador na condição de legítimos adquirentes. Isso tudo porque entendeu-se que a licença comercializada, embora formalmente intitulada “licença”, se equipararia na prática a uma “venda” do *software*.¹⁹⁵

Outro ponto relevante na análise do caso UsedSoft é que não havia no modelo de operação da empresa a transferência do programa vendido por um usuário diretamente a outro. Havia na realidade a entrega de chaves de acesso da licença do revendedor para o comprador, e então o comprador baixava o programa diretamente do site da Oracle (a desenvolvedora do programa):

First, in the UsedSoft case, no computer program was technically transferred between the clients of the company, and the new purchaser acquired a copy from Oracle’s freely accessible website. Only licence keys were transferred.¹⁹⁶

¹⁹³ “80 Na medida em que o titular do direito de autor não se pode opor à revenda de uma cópia de um programa de computador relativamente à qual o direito de distribuição do referido titular está esgotado nos termos do artigo 4º, nº 2, da Diretiva 2009/24, há que considerar que o segundo adquirente dessa cópia, bem como qualquer adquirente posterior, constitui um «adquirente legítimo» da mesma, na aceção do artigo 5º, nº 1, da Diretiva 2009/24.” (Ibid.)

¹⁹⁴ “Essentially, the CJEU decided that the right to control reproduction is lost against the second purchaser (the reasons why take some explaining, but essentially it is because a second purchaser is held to be a “lawful acquirer” of the software under Article 5(1) of the Computer Program Directive).” (PUREWAL, 2012)

¹⁹⁵ “Back in 2012, the CJEU issued its UsedSoft judgment, ruling that it is possible to resell lawful copies of computer programs downloaded from the internet, if the contractual operation at issue is tantamount to a sale (it was formally a 'licence' in the background national proceedings, though with the characteristics of a 'sale').” (ROSATI, 2019)

¹⁹⁶ MEZEI, 2015, p. 44.

O ato de reprodução, em si, ao contrário do direito de distribuição de um programa, não é em regra acobertado pela exaustão de direitos, porém a CJEU entendeu que tal ato seria permitido pelo fato de que o comprador da licença de segunda mão, na condição de “*lawful acquirer*”, precisa exercer a reprodução do programa ao baixá-lo do site do desenvolvedor para “o uso do programa de acordo com seu propósito pretendido”:

This is the case, even though the sale of the download requires another copy to be made (either by the first owner providing the second owner with a digital copy or by the second owner downloading a second copy from the copyright owner’s website). Reproduction is, in itself, an act restricted by copyright which is not exhausted by the sale of the original download. However, the CJEU considered that Article 5(1) of the Computer Software Directive permits such a reproduction by enabling a “lawful acquirer” to reproduce a computer program in permanent or temporary form provided it is “*necessary for the use of the computer program ... in accordance with its intended purpose*”. The CJEU ruled that an acquirer of second-hand software is a “lawful acquirer”, but that the original acquirer must make his copy unusable from the point of resale.¹⁹⁷

Sendo assim, a exceção prevista no artigo 5º(1) da Diretiva de Software, que permite a execução de atos necessários para o uso do programa, seria aplicável ao ato de fazer o *download* da cópia do programa (no precedente, do site do desenvolvedor):

Artigo 5º

Excepções aos actos sujeitos a autorização

1. Salvo cláusula contratual específica em contrário, os actos previstos nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 4º não se encontram sujeitos à autorização do titular sempre que sejam necessários para a utilização do programa de computador pelo seu legítimo adquirente de acordo com o fim a que esse programa se destina, bem como para a correcção de erros.

Outro ponto de extrema relevância que constou da decisão é que a Diretiva de Software da União Europeia, para programas de computador, é norma especial com relação à norma geral da Diretiva de direitos autorais (a Diretiva InfoSoc), razão pela qual a primeira sobrepõe-se à segunda neste caso.¹⁹⁸ Ademais, também foi reconhecido que a oferta de um programa de computador para *download* pela Internet não deve ser

¹⁹⁷ AMOR, 2012.

¹⁹⁸ Isso de acordo com o artigo 1º(2) da Diretiva InfoSoc, o qual prevê que ela não se afeta a Diretiva de Software: “Artigo 1º Âmbito de aplicação (...) 2. Salvo nos casos referidos no artigo 11º, a presente directiva não afecta de modo algum as disposições comunitárias existentes em matéria de: a) Protecção jurídica dos programas de computador;”. Confira-se também: “The judges concluded that since Article 1(2) of the InfoSoc Directive notes that the directive does not affect in any way the rules of the Software Directive, the latter shall be deemed as *lex specialis*, and consequently the sale of the computer program leads to the exhaustion of the distribution right.” (MEZEI, 2015, p. 35)

considerada como um ato de disponibilização ou comunicação ao público, o qual não sofreria os efeitos da exaustão de direitos.¹⁹⁹

Com essa decisão, muito se discutiu sobre como esse entendimento seria refletido para outros tipos de bens digitais, como música, *ebooks*, conteúdo audiovisual e videogames distribuído pela Internet. Especulou-se, inclusive, que haveria um forte impacto na indústria de jogos europeia e internacional, pois proibiria os estúdios distribuidores de jogos de impor medidas de restrição à revenda,²⁰⁰ o que até o momento não se concretizou.

Por outro lado, após a decisão da CJEU, que traçou parâmetros para a aplicação da Diretiva europeia pelos países membros da União Europeia, as notícias mais recentes sobre o desfecho do caso na corte alemã mostram que o entendimento da CJEU acabou por ser fortemente podado.

Os magistrados federais da Alemanha entenderam que os certificados notariais em que a UsedSoft se baseava para comprovar a licitude do *software*, o pagamento integral pela licença e a exclusão do programa da máquina do adquirente originário não foram suficientes para demonstrar que o modelo da UsedSoft se enquadrava nos requisitos estabelecidos pela CJEU. Além disso, os juízes decidiram que o adquirente originário teria que de alguma forma assegurar (e se responsabilizar) que o adquirente secundário somente utilizaria a licença na medida inicialmente acordada com o vendedor originário (ou seja, de acordo com a licença original).²⁰¹

¹⁹⁹ “The CJEU refused the claim of Oracle and of the Commission that offering computer program for download on a website shall be deemed as making available to the public. The importance of this question is huge, since the right of making available to the public is not subject to the principle of exhaustion, unlike the right of distribution.”(Ibid.)

²⁰⁰ VOAKES, 2012.

²⁰¹ Confirma-se: “Additionally, the federal judges set down some further guidelines: the burden of proof and rendering evidence for meeting the ECJ’s conditions was with UsedSoft, as the doctrine of exhaustion was an exception to copyright protection rule invoked by UsedSoft. The notarial certificates UsedSoft had supplied to prove the genuineness of the licence, the entire payment and deletion of the software by the first purchaser were not sufficient. Finally, the initial purchaser had to ensure that the second purchaser also used the licence only to the extent that was initially agreed upon with the publisher.” (OSBORNE CLARKE, 2015) Adicionalmente: “Here, the appellate court has to keep in mind first that plaintiff did obtain a “remuneration corresponding to the economic value of the copy of the work of which it is the proprietor”. Second, the defendant has to prove that UsedSoft only resold software licences that permitted a perpetual use; and that the maintenance agreements were still in force in respect of the resold computer program. The judges also stressed that UsedSoft has to demonstrate that the original purchasers made the resold computer program unworkable on their computers. Here a notarial certificate shall not be deemed per se as a proper evidence of the uninstallation. Additionally, the split of the volume licence is not acceptable, as discussed by the CJEU, and therefore the defendant has to prove that its clients sold the company only undivided volume licences. Finally, since secondary purchasers are only allowed to use the computer program for the purposes

Assim, o caso acabou sendo encerrado de forma menos impactante, pois as cortes alemãs impuseram condições que praticamente impediram ou criaram alto risco para a revenda de programas da Oracle. A UsedSoft, portanto, desistiu do seu recurso e firmou acordo para deixar de comercializar tais programas.²⁰²

Até há pouco tempo, apenas eram comercializadas no site da empresa licenças de segunda mão de programas da Microsoft. Também houve litígio entre a UsedSoft e a Microsoft nas cortes alemãs (Corte Regional de Hamburgo e Corte Regional de Munique), e a UsedSoft logrou sucesso inclusive na possibilidade de fragmentar licenças comercializadas originalmente em volume para revender cada uma individualmente.

No site da empresa, havia a informação de que “*a venda ou ato de dispor de licenças de software Microsoft individuais inicialmente comercializadas como parte de contratos de volume é fundamentalmente possível mesmo sem a aprovação da Microsoft*”.²⁰³ Na mesma página, a UsedSoft indicava que a proibição de fragmentação de licenças comercializada em volume indicada no julgado da CJEU apenas é aplicável para licenças de programas Oracle.

5.5.2. Europa: Discussões Posteriores sobre Bens Digitais

envisaged by the original licence provided by the right holder, it is the defendant's duty to inform these secondary purchasers to comply with the provisions of the licence.” (MEZEI, 2015, p. 36)

²⁰² “*The dispute has now ended in an unspectacular way. Apparently, UsedSoft gave up the fight, withdrew the original appeal against the ruling of the Regional Court of Munich, and signed an undertaking to cease and desist.*” (OSBORNE CLARKE, 2015)

²⁰³ “*Munich Regional Court (Landgericht) ruled that “the sale and/or the disposal of individual Microsoft software licences previously issued as part of volume licence agreements, is fundamentally possible even without the approval of Microsoft.” In practice, this means the following: If Microsoft sells several rights of use in a volume package, for instance with only one master CD, its right of distribution is nevertheless exhausted in relation to every individual licence. These licences may correspondingly also be resold individually, and not only in the form of the original package. With this judgement, the Court rejected the legal conception on the part of Microsoft, according to which the purchaser of a volume licence does not acquire individual licences but only a right of duplication. Munich Regional Court (Landgericht) explicitly refers to the judgement by the Hamburg Regional Court, which in June 2006 had already declared the resale of individual Microsoft licences from volume licensing contracts to be admissible (File reference 315 O 343/06). In this ruling, the Regional Court of Hamburg decreed, inter alia, that Microsoft's argument was a clear rejection that the splitting-up of volume licences would not be possible owing to the more favourable conditions granted for them. This is, according to the ruling, “completely irrelevant ... to the question of applying copyright exhaustion.” In conclusion the Hamburg Court emphasised that the provisions in Microsoft's licensing conditions that restricted the resale were ineffective: the exhaustion relates to “mandatory law that cannot be contractually waived. The prohibited splitting-up of licences raised in the ECJ's judgement dated 3 July 2012 refers only to the Oracle licences dealt with there. This was also confirmed by the Frankfurt Higher Regional Court's judgement on 18.12.2012 (File reference 11 U 68/11).”* (USEDISOFT, 2019)

O caso UsedSoft foi sem dúvida um marco na Europa para a discussão envolvendo exaustão de direitos de propriedade intelectual. Após o acórdão, há notícias de outras lides envolvendo revenda de programas de computador, como por exemplo a disputa entre a Microsoft e a própria UsedSoft, da qual a segunda saiu vitoriosa.

Além disso, outro caso noticiado foi o litígio entre a SAP, também grande desenvolvedora de *software*, e uma empresa que revendia seus programas, a Susensoftware GmbH. A Susensoftware ajuizou ação questionando a disposição de licença dos programas SAP pela qual o comprador de segunda mão teria que fornecer uma declaração de que usaria o programa de acordo com a licença original, e a SAP se reservava o direito de não permitir a transferência caso considerasse que ela não seria compatível com os seus legítimos interesses.²⁰⁴

A Corte Regional de Hamburgo, referindo-se ao julgado da CJEU (*UsedSoft v. Oracle*), entendeu que esta cláusula da licença não seria compatível com os princípios legais sobre direitos autorais, seria contrária ao princípio da exaustão e anticoncorrencial, razão pela qual a declarou inválida. A Corte reconheceu, ainda, que a exceção ao princípio da exaustão é apenas a previsão da Diretiva europeia que possibilita ao titular originário do programa controlar ou autorizar os alugueis das cópias comercializadas.²⁰⁵ A SAP chegou a questionar a decisão, mas desistiu do recurso em outubro de 2014, encerrando a disputa com a Susensoftware.²⁰⁶

Saindo da esfera dos programas de computador propriamente ditos, e caminhado para o direito autoral aplicável a bens de entretenimento, como livros, audiolivros, músicas e potencialmente filmes distribuídos digitalmente, há alguns casos que foram decididos e que ainda tramitam nas cortes europeias.

A título de exemplo, uma corte de Bielefeld, Alemanha, concluiu que o racional da CJEU em *UsedSoft v. Oracle* apenas é aplicável para programas de computador, haja vista que se discutiu especificamente uma Diretiva relacionada a *software*, mas não para outros bens protegidos por direito autoral. Segundo tal Corte, cujo entendimento foi confirmado pelo Tribunal de Hamm em segunda instância, a Diretiva

²⁰⁴ OUT-LAW, 2013.

²⁰⁵ “*However, the regional court in Hamburg invalidated the clause after ruling that it was not compatible with EU copyright principles. Under the so called principle of exhaustion software owners generally lose the right to control the distribution of their copyrighted computer programs following the 'first sale' of that material within the trading bloc, "with the exception of the right to control further rental of the program or a copy thereof".*” (*Ibid.*)

²⁰⁶ COMPUTERWORLD, 2014.

Europeia sobre direitos autorais (Diretiva 2001/29/EC, ou Diretiva InfoSoc, que harmoniza as normas sobre direitos de autor na sociedade da informação) não comportaria a exaustão de direitos sobre outros bens digitais protegidos por direito autoral, como audiolivros.²⁰⁷

Confira-se:

In 2014, the Court of Appeal of Hamm (Germany) excluded that the right of distribution under the InfoSoc Directive, as transposed into German law, could be exhausted in the case of audiobooks.²⁰⁸

Além disso, o Tribunal de Hamm concluiu que as empresas que fornecem arquivos de audiolivros podem incluir nos termos e condições cláusulas que impedem os adquirentes de revender os arquivos, e que tal proibição contratual aplica-se às cópias necessárias criadas para se transferir um arquivo de audiolivro para terceiro, ao contrário do decidido em *Oracle v. UsedSoft*:

In light of that, providers of digital audio files can validly include in terms and conditions clauses that prohibit customers from reselling audiobooks. Further, the Court of Appeal concluded that such kind of prohibition could validly apply to the transfer of ‘newly saved’ versions of a file, *ie* new copies of files necessary for the resale to take place – whose reproduction the CJEU in *UsedSoft* considered justified under Article 5(1) of the Software Directive.²⁰⁹

Nos Estados Unidos, embora haja casos pontuais sobre programas de computador, o caso que ganhou notoriedade foi um envolvendo a revenda de músicas distribuídas pela Internet, que será abaixo explorado.

5.5.3. Estados Unidos: Caso Capitol Records v. ReDigi

Nos Estados Unidos, o mais notório caso envolvendo exaustão de bens digitais é o *Capitol Records v. ReDigi*, em que se discutiu a possibilidade de se revender músicas digitais adquiridas pela Internet.

²⁰⁷ “According to the Legal Tribune’s note on the decision, however, the Court of Appeal seems to have confirmed that the Software Directive is *lex specialis*, and therefore not applicable to subject-matter other than software. As a consequence, the Court continued, exhaustion of the distribution right under S 17 of German Copyright Law does not apply to digital files like audiobooks downloaded from the internet, even if their download is made with the consent of the rightholder and it amounts to a transfer of property.” (BELLAN, 2014)

²⁰⁸ ROSETI, 2019.

²⁰⁹ BELLAN, 2014.

A ReDigi é uma empresa americana que possuía inicialmente um modelo de negócios que permitia a qualquer pessoa que tivesse adquirido músicas pelo iTunes (programa de reprodução de músicas da Apple que possui uma loja de conteúdo integrada) anunciá-las para que qualquer terceiro interessado as comprasse. Sendo concretizada a aquisição, o sistema da ReDigi copiava a música do vendedor para um servidor na nuvem (chamado *Cloud Locker*), assegurava que a música seria deletada da máquina do vendedor, e, então, caso o comprador requisitasse, transferia o bem digital para o computador do comprador.

A ReDigi, assim, atuava como intermediário e facilitador, na condição de *marketplace*, de revendas de músicas do iTunes, recebendo um percentual sobre cada transação efetuada. Vale mencionar que a ReDigi ainda fazia uma análise de cada música e uma varredura no computador do usuário para assegurar, com alto grau de precisão, de que cada música tinha origem lícita, isso é, havia sido legalmente adquirida pelo vendedor que a incluiu no serviço da ReDigi e que a cópia original havia sido excluída no momento da transação. A ReDigi ainda anunciou que tinha planos de expandir os seus negócios para a revenda de *ebooks*, jogos e aplicativos digitais.²¹⁰

A Capitol Records é a gravadora que detém direitos sobre milhares de músicas, como *Come Fly With Me* do Frank Sinatra e *Yellow Submarine* dos Beatles. Por deter direitos sobre tais músicas, as quais eram comercializadas por vendedores no serviço da ReDigi, a Capitol Record ajuizou ação contra a ReDigi no Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY) requerendo a condenação por diversos tipos de violação de direitos autorais, incluindo infração direta, infração contributiva (*contributory infringement*) e *vicarious infringement*, violação que ocorre quando “*a parte tem o direito e a habilidade de supervisionar a atividade violadora e possui interesse econômico direito na atividade*”.²¹¹

A ReDigi baseou a sua defesa em duas linhas de raciocínio principais: exaustão de direitos e uso justo (*fair use*). O *fair use*, embora seja tema interessantíssimo e muito

²¹⁰ Em vários canais, consta a informação de que a ReDigi estava em processo de falência. A ReDigi aparentemente havia adaptado o seu serviço, estava fazendo testes e operando apenas com um número reduzido de vendedores que requisitaram acesso ao sistema. O seu site (<http://www.redigi.com/>) em 2019 anunciava a possibilidade de revenda de livros e músicas digitais, mas em 2021 estava fora do ar.

²¹¹ “*Vicarious liability for copyright infringement exists where the defendant “has the right and ability to supervise the infringing activity and also has a direct financial interest in such activities.” Napster, 239 F.3d at 1022 (quoting Gershwin Pub. Corp., 443 F.2d at 1162); see Grokster, 545 U.S. at 930, 125 S.Ct. 2764. Unlike contributory infringement, knowledge is not an element of vicarious liability. Gershwin, 443, F.2d at 1162; see Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction Inc., 76 F.3d 259, 262-63 (9th Cir.1996).*” (Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 934 F. Supp. 2d 640 (S.D.N.Y. 2013))

debatido pela doutrina e pela jurisprudência nos EUA, não é objeto deste trabalho, razão pela qual este argumento não será aqui examinado.

Com relação à doutrina da exaustão de direitos, ou *first sale doctrine* nos Estados Unidos, a ReDigi alegou que o seu modelo de transferência dos arquivos de música seria semelhante a um trem (os pacotes de dados eram transmitidos em sequência, como os carros de um trem, do ponto de origem até o ponto final, e, na medida em que os primeiros pacotes eram transferidos para os servidores da ReDigi, eles eram deletados do computador em que a música havia sido originariamente baixada). A ReDigi alegou ainda que a legislação sobre direitos autorais norte-americana, notadamente as disposições sobre exaustão de direitos, criada num contexto de existência de mercados de bens e suportes físicos, deveria ser interpretada de forma a expandir o escopo do instituto para abranger também bens digitais.

Parte da doutrina afirmava que a legislação americana sobre exaustão não distinguiria entre bens físicos e bens digitais, o que poderia levar à conclusão de que músicas digitais adquiridas poderiam sofrer exaustão de direitos:

In relation to the US, it is unclear (...) whether this country's copyright law allows application of the first sale doctrine within §109 of the US Copyright Act to digital copies, although this provision has been said to be technology-neutral in that it would not distinguish between analogue and digital copies. This suggests that there is nothing in US law that states that the notion of 'copy' must be intended as confined solely to tangible copies.²¹²

A SDNY entendeu, por outro lado, que, ao criar uma cópia dos fonogramas (originalmente localizados nos computadores dos indivíduos que pretendiam revender as músicas) nos servidores da ReDigi, isso envolveria necessariamente um ato de duplicação, ou uma reprodução do fonograma, razão pela qual o fonograma criado seria distinto do fonograma original, mesmo que este tenha sido comprovadamente excluído do computador do vendedor.

Para se ilustrar a situação, pode-se equiparar o modelo de negócio da ReDigi a duas situações, cada uma podendo levar a uma conclusão distinta sobre a aplicabilidade da exaustão de direitos:

²¹² ROSETI, 2017.

- i. pode-se entender que copiar uma música legalmente adquirida de um computador para outro, deletando-se a música do computador original, seria o mesmo que entregar um CD (suporte físico) legitimamente adquirido a um terceiro. Essa situação é mais favorável à aplicabilidade da exaustão de direitos autorais sobre a música revendida;
- ii. por outro lado, pode-se entender também que o ato de copiar a música legalmente adquirida nada mais é do que um ato de reprodução, ou de duplicação do fonograma original para se criar um novo fonograma, este último criado sem a autorização do detentor originário dos direitos autorais. Nessa interpretação, é como se uma pessoa que adquiriu um CD fizesse uma cópia (ilegal), a vendesse e, em seguida, fisicamente destruísse o CD original.

A SDNY adotou entendimento mais próximo da segunda linha de interpretação, ao considerar que a legislação sobre *copyrights* americana protege o proprietário do fonograma em questão apenas com relação à cópia do fonograma adquirida, e que o fonograma criado a partir da cópia da música do computador do primeiro adquirente para o servidor da ReDigi não se enquadraria no conceito de cópia “feita legalmente sob a lei americana”:

In addition, the first sale doctrine does not protect ReDigi's distribution of Capitol's copyrighted works. This is because, as an unlawful reproduction, a digital music file sold on ReDigi is not "lawfully made under this title." 17 U.S.C. §109(a). Moreover, the statute protects only distribution by "the owner of a particular copy or phonorecord ... of that copy or phonorecord."²¹³

Mais adiante, a SDNY ainda confirmou que a *first sale doctrine* não seria aplicável ao caso justamente porque é impossível para bens digitais a sua transmissão a um terceiro sem que uma cópia do bem tenha que ser criada.²¹⁴

O Juiz distrital da SDNY categoricamente afirmou que a exaustão de direitos somente pode ser aplicada para bens materiais, como discos de música, mas não para bens

²¹³ Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 934 F. Supp. 2d 640 (S.D.N.Y. 2013).

²¹⁴ “Here, a ReDigi user owns the phonorecord that was created when she purchased and downloaded a song from iTunes to her hard disk. But to sell that song on ReDigi, she must produce a new phonorecord on the ReDigi server. Because it is therefore impossible for the user to sell her “particular” phonorecord on ReDigi, the first sale statute cannot provide a defense.” (Ibid.)

digitais: “*Put another way, the first sale defense is limited to material items, like records, that the copyright owner put into the stream of commerce.*”

Outro ponto abordado na decisão foi a violação do direito de distribuição das obras musicais em questão:

Um outro tópico explorado pelo juiz é o da violação ou não do direito exclusivo de distribuição dessas obras detido pela Capitol Records. Baseado no precedente *London-Sire Records vs. John Doe*, que entende na transferência eletrônica de um arquivo o preenchimento do conceito de distribuição, ele entende que esse direito foi também violado pela ReDigi, na medida em que promove a transferência das faixas do computador do usuário-revendedor para a nuvem do ReDigi, e posteriormente para o disco rígido de que adquiri-las.²¹⁵

Com relação ao pedido de condenação por infração contributiva, a corte também favoreceu a Capitol Records ao asseverar que a ReDigi fornecia o site e os recursos necessários para que indivíduos praticassem infração direta de direitos autorais, haja vista que sem o servidor da ReDigi (*Cloud Locker*), para o qual as músicas eram copiadas em um primeiro momento, não haveria infração. A decisão concluiu admitindo que o serviço da ReDigi era o “coração” da atividade ilícita dos seus usuários:

ReDigi thus provided the "site and facilities" for the direct infringement. (...) Without ReDigi's Cloud Locker, no infringement could have occurred. Indeed, Media Manager ensured that only infringement occurred by limiting eligible files to iTunes tracks. Contrary to any conception of remote conduct, ReDigi's service was the hub and heart of its users' infringing activity.²¹⁶

Por fim, a ReDigi também foi condenada pela modalidade de *vicarious infringement*, pois ela tinha total controle sobre o conteúdo de seu serviço, sobre os acessos dos usuários e sobre as vendas, além de se beneficiar economicamente dos atos de revenda.

No curso do processo em primeira instância, a ReDigi, antevendo um resultado final prejudicial ao seu negócio, fez ajustes na sua tecnologia para tentar valer-se da exaustão de direitos e contornar a alegação de que cópias ilícitas eram criadas na revenda das músicas digitais, criando modelos chamados de ReDigi 2.0, 3.0 e 4.0.

Em linhas gerais, o serviço da ReDigi foi alterado para permitir que, no momento em que o usuário que comprou primeiramente a música no iTunes fizesse *download* dos arquivos, os arquivos seriam baixados diretamente para um diretório no

²¹⁵ PINHEIRO, 2013b.

²¹⁶ Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 934 F. Supp. 2d 640 (S.D.N.Y. 2013).

servidor da ReDigi (*Cloud Locker*), e não para o computador do usuário. Após a revenda, o terceiro comprador passaria a ter acesso ao mesmo arquivo (ou seja, à mesma cópia do fonograma) que inicialmente já estava nos servidores da ReDigi.

Essa alteração teve como objetivo contornar o argumento de que a revenda de músicas digitais necessariamente implicaria a criação de cópias, haja vista que, após a alteração do modelo, esses passos de duplicação dos arquivos (e exclusão dos arquivos originais) foram superados. Esse fator poderia ter o condão de alterar o entendimento sobre a matéria.

Interessante notar que na decisão o Juiz reconheceu que no ReDigi 2.0 o arquivo/fonograma nunca é movimentado ou copiado para que a revenda seja implementada,²¹⁷ o que poderia levar o reconhecimento da licitude do serviço com tais modificações (mas não do serviço original objeto do processo²¹⁸), porém a SDNY expressamente decidiu não considerar esse modelo atualizado em sua decisão, haja vista que o objeto do processo somente dizia respeito ao modelo inicial (ReDigi 1.0), e o ReDigi 2.0 foi implementado já no final da fase instrutória do processo (“*However, because ReDigi 2.0 launched after Capitol filed the Complaint and mere days before the close of discovery, the Court will not consider it in this action.*”²¹⁹).

A ReDigi apelou da decisão, e então o processo foi levado à apreciação do Tribunal de Apelações do Segundo Circuito (*Court of Appeals for the Second Circuit*), o qual proferiu acórdão em dezembro de 2018.

O Tribunal concordou com a interpretação do Juiz de primeira instância de que a transferência do fonograma implicava necessariamente a reprodução ilícita, ou a criação de um novo fonograma, razão pela qual não se amparava na doutrina da exaustão, configurando, assim, atividade ilícita.

O Tribunal adotou o entendimento de que, nas transferências do arquivo de música do computador do vendedor para o servidor da ReDigi e, então, do servidor da ReDigi para o computador de um comprador, o arquivo digital duplicado, em cada um

²¹⁷ “*On June 11, 2012, ReDigi launched ReDigi 2.0, new software that, when installed on a user's computer, purportedly directs the user's new iTunes purchases to upload from iTunes directly to the Cloud Locker. (RD 56.1 ¶¶ 40-41.) Accordingly, while access may transfer from user to user upon resale, the file is never moved from its initial location in the Cloud Locker. (Id. ¶¶ 44-52.)*” (*Ibid.*)

²¹⁸ “*While ReDigi 2.0, 3.0, or 4.0 may ultimately be deemed to comply with copyright law — a finding the Court need not and does not now make — it is clear that ReDigi 1.0 does not.*” (*Ibid.*)

²¹⁹ *Ibid.*

desses atos, seria fixado em um suporte material por período de tempo considerável, configurando-se a criação de uma nova cópia do fonograma:

In the course of transferring a digital music file from an original purchaser's computer, through ReDigi, to a new purchaser, the digital file is first received and stored on ReDigi's server and then, at the new purchaser's option, may also be subsequently received and stored on the new purchaser's device. At each of these steps, the digital file is fixed in a new material object "for a period of more than transitory duration. Cartoon Network, 536 F.3d at 127. The fixing of the digital file in ReDigi's server, as well as in the new purchaser's device, creates a new phonorecord, which is a reproduction."²²⁰

Concluiu que, mesmo que o arquivo original fosse permanentemente deletado da primeira máquina, ainda assim haveria a reprodução indevida, ou seja, haveria a criação de uma cópia ilícita do fonograma em questão.²²¹ Isso significa que pouco importa o esforço da ReDigi em garantir que o arquivo original fora excluído da máquina do vendedor e que não restariam cópias, pois o próprio sistema da ReDigi já seria baseado na reprodução ilícita de fonogramas, sendo o modelo de negócio do ReDigi 1.0, por si só, voltado à violação de direitos autorais.

Em outras palavras, qualquer transferência eletrônica de arquivo de música pela Internet consiste em um ato de reprodução da obra, que não é alcançado pela *first sale doctrine* e, portanto, configura violação ao direito exclusivo de reprodução:

Since the transfer of a particular piece of material object over the internet is impossible, any transfer of a phonorecord will result in the creation of a new material object at the receiving end. Consequently, any transfer would be a reproduction within the meaning of the Copyright Act irrespective of whether only one or multiple copies exist after the transfer.²²²

Seguindo o precedente, ainda que se assegurasse que um indivíduo adquiriu uma música legalmente e que essa música foi definitivamente excluída de seu computador e transferida para o de outra pessoa, mesmo assim haveria violação a direitos autorais, o que representou uma vitória para as produtoras e distribuidoras de música nos Estados Unidos.

²²⁰ Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 910 F.3d 649 (2d Cir. 2018).

²²¹ "As for the argument that, as ReDigi copies a packet of data, it deletes the equivalent packet in the user's device so that the amount of data extant in the transfer process remains constant, this does not rebut or nullify the fact that the eventual receipt and storage of that file in ReDigi's server, as well as in the new purchaser's device (at his option), does involve the making of new phonorecords". (Ibid.)

²²² DIRIYAI, 2014, p. 31.

Além disso (e este ponto é interessante e revela a diferença de tratamento jurídico entre bem digital vendido pela Internet e o bem digital fixado em um suporte físico revendido), o Tribunal rejeitou o argumento da ReDigi de que a decisão de primeira instância necessariamente acabaria com a possibilidade de haver mercado secundário de músicas digitais.

O Tribunal expressamente mencionou que um mercado secundário seria possível na medida em que um vendedor poderia copiar dezenas de músicas adquiridas legalmente para um *pendrive* e vendê-lo (“*A secondary market can readily be imagined for first purchasers who cost-effectively place 50 or 100 (or more) songs on an inexpensive device such as a thumb drive and sell it.*”²²³).

Essa linha de argumentação é problemática por alguns motivos: primeiro, não leva em consideração a evolução tecnológica que permite a transmissão quase que instantânea de bens digitais (ao contrário da necessidade de se entregar uma mídia física com tais bens); segundo, o modelo da ReDigi 1.0 já possuía ferramentas para assegurar que o arquivo original de música havia sido deletado do computador do vendedor, ao passo que, ao vender um *pendrive* com músicas, o vendedor pode simplesmente copiar fonogramas para um *pendrive* e manter cópias das músicas revendidas em sua máquina, ocasionando a duplicação indevida do arquivo.

De qualquer sorte, o entendimento refletido na decisão do Tribunal americano foi o de que o modelo ReDigi 1.0, baseado na transferência de música pela Internet (que envolve a cópia de arquivos e a exclusão do arquivo original), não seria acobertado pela *first sale doctrine*, consistindo, portanto, em atividade ilícita.

Em março de 2019, a ReDigi interpôs recurso para levar o caso à Suprema Corte americana, mas em junho do mesmo ano foi noticiado que a Suprema Corte decidiu não julgar o caso,²²⁴ o que representa a perda da chance de a corte máxima dos Estados Unidos se debruçar sobre a questão.

5.5.4. Europa: Caso Tom Kabinet

²²³ Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 910 F.3d 649 (2d Cir. 2018).

²²⁴ DAVIS, 2019.

Há, na esfera dos livros digitais (*ebooks*), um outro caso de extrema relevância decidido recentemente pela CJEU, o Case C-263/18. Trata-se de discussão envolvendo uma empresa chamada Tom Kabinet, que permitia a comercialização por usuários de livros digitais de segunda mão. A Associação de Editoras Holandesas (Dutch Publishers Association - NUV) e o Grupo Geral de Editoras (General Publishers Group - GAU) ajuizaram em 2014 ação contra a Tom Kabinet nas cortes de Amsterdam e de Haia, a qual decidiu consultar a CJEU sobre as questões levantadas referentes à possibilidade de exaustão de direitos aplicada a *ebooks*.

O modelo de negócio da Tom Kabinet foi alterado durante o curso do processo.²²⁵ No momento da emissão do parecer do Advogado-Geral da União Europeia, a Tom Kabinet oferecia um serviço de “clube de leitura” em que seus clientes poderiam comprar livros digitais que a Tom Kabinet adquiria dos titulares de direitos ou de outras pessoas que já os havia adquirido e lido.

Quando um usuário vendia um livro, a Tom Kabinet exigia que a cópia fosse excluída pelo usuário e incluía uma marca d’água digital no arquivo, para certificar a licitude da cópia revendida.²²⁶

A Corte Distrital de Amsterdam, ao receber um pedido urgente da parte autora, inicialmente rejeitou a ação sob a justificativa de que não havia *prima facie* infração a direitos autorais na atividade da Tom Kabinet. Foi apresentado recurso, e o Tribunal de Amsterdam manteve a decisão, porém proibindo a Tom Kabinet de oferecer um serviço que permitisse a oferta de *ebooks* cujo *download* original foi ilegal.

O Tribunal de Recursos entendeu que *ebooks* devem ser considerados como “obras” na acepção da Diretiva InfoSoc, e que a oferta do seu *download* não deveria ser

²²⁵ Confira-se o seguinte trecho sobre a alteração do modelo de negócio da Tom Kabinet no curso do processo: “*The Amsterdam District Court refused to grant the injunction to shut down the website, stating that, whilst it is unclear whether or not the internet site infringes copyright when considering the case law of the ECJ, closing down the site immediately would be a step too far. The Court of Appeal backed this ruling, but stated that Tom Kabinet cannot employ a system that allows for the sale of illegally downloaded e-books. This meant that Tom Kabinet could continue their practice as long as the seller obtained its copy of the e-book legitimately. The Court added that the matter should be dealt with in a separate lawsuit whereby that court could refer questions to the CJEU regarding the applicability of the UsedSoft decision to e-books. Tom Kabinet changed its business model and replaced it with ‘Toms Leesclub’. With this new model Tom Kabinet is no longer an intermediary, but has become a trader in e-books itself within a closed circle of members.*” (RIEGER-JANSEN e DISVELD, 2017)

²²⁶ “*Tom Kabinet’s site encourages individuals who have bought e-books on its site to resell them to it after they have read them, which entitles them to ‘credits’ allowing them then to buy other books. When it buys e-books from individuals, Tom Kabinet requires that they delete their own copy, (9) and it places a digital watermark on the copies which it sells in order to ensure that the copy is legal.*” (Conclusões do Advogado-Geral Maciej Szpunar no caso *Nederlands Uitgeversverbond v. Tom Kabinet BV*, Case C-263/18 [2019])

considerado um ato de “comunicação ao público” previsto no artigo 3º(1) de tal Diretiva (comunicação essa que não sofre exaustão), porém remanesceram questões sobre se a atividade seria considerada um ato de distribuição da obra, se tal direito sofreria exaustão e se o titular de direitos poderia se opor ao ato de reprodução da obra que uma revenda implicaria.²²⁷

Em síntese, a CJEU foi instada a responder:

- i. se a primeira venda de um livro digital exaure os direitos autorais sobre o bem, de acordo com o artigo 4º(2) da Diretiva 2001/29/EC, a Diretiva InfoSoc (“*O direito de distribuição não se esgota, na Comunidade, relativamente ao original ou às cópias de uma obra, excepto quando a primeira venda ou qualquer outra forma de primeira transferência da propriedade desse objecto, na Comunidade, seja realizada pelo titular do direito ou com o seu consentimento.*”);
- ii. se a transferência de uma cópia do bem digital também pressupõe o consentimento para efetuar reproduções necessárias para usar o bem (por exemplo, fazer um novo *download* do livro); e
- iii. se o artigo 5º da Diretiva permite atos de reprodução de uma cópia adquirida legalmente cujo direito de distribuição tenha sido exaurido.²²⁸

A discussão em Tom Kabinet é diferente da travada no caso UsedSoft porque neste último aplicou-se a Diretiva europeia específica para programas de computador, e não a Diretiva InfoSoc, aplicável a direitos autorais em geral na sociedade da informação. Nesta, a distinção entre o ato de distribuição de uma obra e comunicação ao público é mais

²²⁷ “Taking a different view, in that same year the District Court of Amsterdam ruled at first instance in Tom Kabinet and concluded that the right of distribution would be exhausted following the first lawful sale of copies of e-books. The decision of the Amsterdam court was appealed to the Court of The Hague. This court held that the provider of second-hand e-books, Tom Kabinet, would not be liable for unauthorized acts of communication to the public under the Dutch equivalent of Article 3(1) of the InfoSoc Directive. However, it is unclear whether it could invoke the digital exhaustion of the right of distribution in relation to its e-book trade. Hence, the court in The Hague decided to seek guidance from the CJEU.” (ROSATI, 2019)

²²⁸ SGANGA, 2019b.

evidente, e o direito de comunicação ao público, ao contrário do direito de distribuição, não é afetado pelo instituto da exaustão.²²⁹

Havia grande expectativa de ambos os lados com relação à decisão do Tribunal neste caso, pois seriam esclarecidos os limites e o escopo de aplicação da exaustão de direitos a bens digitais de entretenimento, ou pelo menos a um desses tipos de bens, os *ebooks*. Para alguns, inclusive, a perspectiva seria a de que a decisão seguiria a linha do caso *UsedSoft*, permitindo-se a revenda de *ebooks* de segunda mão,²³⁰ ainda que com limitações ou condições específicas.

Um ponto de destaque é o de que *ebooks* não estão sujeitos à Diretiva de Software, não sendo aplicável a exceção de seu artigo 5º(1) de que, de acordo com o decidido em *UsedSoft*, permite o *download* de cópia de programa pelo adquirente legítimo para cumprir com seu uso pretendido.²³¹ Embora um *ebook* seja conteúdo acessível por um computador, enquadrando-se em um possível conceito amplo de “programa de computador”, para fins de direitos autorais entende-se que tal conteúdo é regulamentado pela Diretiva de direitos autorais (a Diretiva InfoSoc), também aplicável a outros tipos de obras protegidas:

An interesting question is whether this same rationale can be applied to other species of copyright works such as e-books. Such content is governed by the Information Society Directive, which does not provide for an exception akin to Article 5(1) of the Computer Software Directive. In addition, the Recitals expressly state that the question of exhaustion does not arise in the case of services, including online services.²³²

Em sua opinião, o Advogado-Geral da União Europeia distinguiu *software* e *ebooks* (ou seja, acabou por afastar os fatos do precedente *UsedSoft* deste caso *Tom Kabinet*) por dois fatores principais: primeiro, um *software* necessariamente precisaria ser transferido para o computador antes de ser utilizado (seja por meio de *download* ou de instalação de conteúdo de mídia física, como um CD ou DVD), sendo na prática

²²⁹ “In *UsedSoft* the CJEU could avoid the definitory question by using the *lex specialis* argument to exclude the application of Article 3 InfoSoc to software products, and classify as a distribution any transfer of the work, regardless of its tangible/intangible nature.” *Id.*, 2019b.

²³⁰ SGANGA, 2019a; *Id.*, 2019b; *Id.*, 2019c.

²³¹ “Artigo 5º Exceções aos actos sujeitos a autorização. 1. Salvo cláusula contratual específica em contrário, os actos previstos nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 4º não se encontram sujeitos à autorização do titular sempre que sejam necessários para a utilização do programa de computador pelo seu legítimo adquirente de acordo com o fim a que esse programa se destina, bem como para a correcção de erros.”

²³² AMOR, 2012.

irrelevante o meio de distribuição do programa; não sendo isso aplicável a obras como *ebooks*, as quais podem ser lidas diretamente da mídia em que estão gravadas ou sem a necessidade de *download*:

58. Assim, em primeiro lugar, a utilização de um programa de computador requer o seu carregamento no computador em que se destina a ser executado. Portanto, é absolutamente indiferente que este programa seja distribuído por meio de um suporte material (por exemplo, um CD-ROM) ou por transferência (*download*), pois, em qualquer caso, a cópia do programa terá de ser carregada num computador, quer tenha sido ou não fixada num suporte material; não é utilizável tal como está. Não é esse o caso de outras categorias de obras como, evidentemente, os livros, mas também as obras em discos óticos (CD ou DVD), que não requerem um computador, contrariamente às obras descarregadas.²³³

Segundo, um *software* normalmente precisa de serviços adicionais de manutenção e atualização, que normalmente integram um contrato chamado “licença”. Por isso a CJEU teve que interpretar a “venda” de um programa de forma mais abrangente, ou então nenhuma distribuição de *software*, ainda que em mídia física, seria classificável como “venda”, e não se falaria em exaustão de direitos em nenhuma hipótese.²³⁴

Por causa desses dois motivos, seria possível se afirmar que, do ponto de vista econômico, a distribuição de um programa via *download* seria equivalente à via mídia física. Um terceiro e relevantíssimo ponto é que, para obras de entretenimento, como obras literárias, o seu uso em regra se encerra após a primeira leitura/exibição, e o adquirente fica propenso a vendê-la após lê-la uma única vez, o que certamente não é o caso para programas de computador em geral.

Vale ainda ressaltar que o Advogado-Geral refutou o argumento da Tom Kabinet de que *ebooks* consistiriam em “programa de computador” (e de que se deveria aplicar a Diretiva de Software e o mesmo entendimento de UsedSoft). Isso porque *ebooks* não seriam uma série de instruções para o desempenho de determinadas operações, mas

²³³ Conclusões do Advogado-Geral Maciej Szpunar no caso *Nederlands Uitgeversverbond v. Tom Kabinet BV*, Case C-263/18 [2019].

²³⁴ “59. Em segundo lugar, como o programa de computador é uma ferramenta, requer muitas vezes serviços adicionais de manutenção e atualização, que normalmente fazem parte de um contrato de utilização chamado «licença». A existência de tal licença é independente do modo — material ou imaterial — como o programa foi distribuído. Foi por esta razão que o Tribunal de Justiça teve de aplicar uma definição ampla do conceito «comercialização». Caso contrário, qualquer fornecimento de um programa de computador, tanto por transferência (*download*) como em suporte material, poderia ser qualificado de licença, sem nunca dar origem ao esgotamento do direito de distribuição, o que comprometeria o efeito útil do artigo 4º, nº 2, da Diretiva 2009/24. Em contrapartida, no caso de outras categorias de obras, a distribuição em suporte material não é normalmente acompanhada de uma licença, o que pode ser o caso do fornecimento por transferência (*download*).” (*Ibid.*)

sim um arquivo digital com informações, bem como porque um *ebook* é protegido não por ser um arquivo digital, mas sim pelo seu conteúdo literário:

Um livro eletrónico não é um programa de computador, ou seja, um conjunto de instruções para que o computador realize determinadas operações, mas um ficheiro digital que contém dados que o computador deve processar. Por conseguinte, não há razão para lhe aplicar a regulamentação específica destinada aos programas de computador, tal como interpretada pelo Tribunal de Justiça. Além disso, um livro eletrónico está protegido pelo direito de autor não apenas enquanto simples ficheiro digital mas também devido ao seu conteúdo, ou seja, à obra literária que contém. Ora, esta proteção é abrangida pelo âmbito de aplicação da Diretiva 2001/29.²³⁵

Do ponto de vista econômico, apesar de listar potenciais benefícios competitivos para a existência de mercados secundários em geral e possíveis estímulos à inovação, o Advogado-Geral citou dois riscos sempre presentes na discussão envolvendo bens digitais: o risco referente à concorrência de produtos de mercado secundário idênticos aos produtos vendidos pelos titulares de direitos autorais, e o risco da multiplicação de obras sem controle: “*91 Isto cria dois riscos para os titulares dos direitos de autor. O primeiro é o da concorrência das cópias da mesma qualidade oferecidas a uma fração do preço de mercado original e o segundo é a multiplicação não controlada das cópias em circulação.*”²³⁶

Embora o usuário que vende uma obra se obrigue a deletá-la após transferir o arquivo para a Tom Kabinet, tal obrigação é de difícil ou impossível fiscalização. E, mesmo assim, pode ser difícil distinguir no mercado quais cópias foram feitas legalmente e quais foram ilegalmente reproduzidas.

Ao final de seu parecer, o Advogado-Geral afirmou que legal e teleologicamente, o ideal seria que obras digitais distribuídas via *download* para uso perpétuo deveriam ser sujeitas à exaustão, porém a legislação europeia vigente não seguia essa linha. De acordo com a Diretiva InfoSoc, e essa foi a conclusão do parecer, a distribuição de *ebooks* via *download* não está coberta pelo seu artigo 4º, que dispõe sobre o direito de distribuição de obras e sua exaustão, mas sim pelo artigo 3º(1), que trata do direito de comunicação ao público, com relação ao qual não se opera a exaustão de direitos:

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ *Ibid.*

O artigo 3º, nº 1, e o artigo 4º da Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, devem ser interpretados no sentido de que o fornecimento de livros eletrónicos por transferência (download) para utilização permanente não se enquadra no direito de distribuição na aceção do artigo 4º da referida diretiva, mas no direito de comunicação ao público na aceção do artigo 3º, nº 1, da mesma diretiva.

De fato, a questão principal da lide é a classificação do fornecimento de um *ebook* via *download* como uma “distribuição” de obra protegida ou como “comunicação ao público”. A nuance de tal distinção é a de que o direito de distribuição de uma obra se exaure com a sua primeira venda (ou com a primeira distribuição), de forma de que o titular dos direitos autorais não mais pode controlar a sua circulação no mercado (ou sua revenda), ao passo que, nos termos do artigo 3º(1) da Diretiva InfoSoc, os estados-membros da União Europeia podem garantir aos autores/titulares o direito de proibir a comunicação ao público de obras, o que expressamente abrange a disponibilização de obras de forma que o público possa acessá-las em local e momento escolhidos individualmente por cada pessoa.

Confira-se abaixo a redação do artigo 3º(1) mencionado e a do artigo 4º, o qual, para o direito de distribuição, prevê a hipótese de exaustão quando a primeira venda ou transferência de propriedade é feita pelo titular de direitos ou com seu consentimento:

Artigo 3º

Direito de comunicação de obras ao público, incluindo o direito de colocar à sua disposição outro material

1. Os Estados-Membros devem prever a favor dos autores o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer comunicação ao público das suas obras, por fio ou sem fio, incluindo a sua colocação à disposição do público por forma a torná-las acessíveis a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido.

Artigo 4º

Direito de distribuição

1. Os Estados-Membros devem prever a favor dos autores, em relação ao original das suas obras ou respectivas cópias, o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer forma de distribuição ao público através de venda ou de qualquer outro meio.

2. O direito de distribuição não se esgota, na Comunidade, relativamente ao original ou às cópias de uma obra, excepto quando a primeira venda ou qualquer outra forma de primeira transferência da propriedade desse objecto, na Comunidade, seja realizada pelo titular do direito ou com o seu consentimento.

Na decisão da CJEU, foi considerada não somente a redação literal da Diretiva InfoSoc, pois ela não esclarece como deveria ser interpretada a transmissão de um bem digital como um *ebook*, mas também o objetivo da norma. Um ponto mencionado foi o seu

considerando 29, o qual, em sua última frase, indica que, ao contrário de CDs, em que a propriedade intelectual é incorporada em meio material, todo serviço online é de fato um ato que deve estar sujeito à autorização:

(29) A questão do esgotamento não é pertinente no caso dos serviços, em especial dos serviços em linha. Tal vale igualmente para as cópias físicas de uma obra ou de outro material efectuadas por um utilizador de tal serviço com o consentimento do titular do direito. Por conseguinte, o mesmo vale para o aluguer e o comodato do original e cópias de obras ou outros materiais, que, pela sua natureza, são serviços. Ao contrário do que acontece com os CD-ROM ou os CDI, em que a propriedade intelectual está incorporada num suporte material, isto é, uma mercadoria, cada serviço em linha constitui de facto um acto que deverá ser sujeito a autorização quando tal estiver previsto pelo direito de autor ou direitos conexos.

Também se levantou o fato de que a própria Comissão Europeia já aclarou que há um consenso de que a exploração de obras por meios *online* é considerada legalmente como um “serviço”²³⁷ (e a expressão “*online service*” ou “serviço em linha” aparece no considerando 29 transcrito acima), e não uma distribuição de produto, e que a exaustão de direitos não opera efeitos com relação a serviços:

Second, Recital 29 in the preamble to the same directive clarifies that ‘[t]he question of exhaustion does not arise in the case of services and on-line services in particular’. In relation to this recital, in its follow-up to the 1995 Green Paper, the European Commission noted how ‘a large consensus exists that no exhaustion of rights occurs in respect of works and other subject matter exploited on-line, as this qualifies as a service.’²³⁸

Até mesmo o uso da expressão “*that object*” (este objeto) na segunda frase do considerando 28 foi usado para revelar a intenção do legislador de somente aplicar o direito de distribuição a “bens tangíveis”, termo esse utilizado na primeira frase do mesmo considerando:

(28) A protecção do direito de autor nos termos da presente directiva inclui o direito exclusivo de controlar a distribuição de uma obra incorporada num produto tangível. A primeira venda na Comunidade do original de uma obra ou das suas cópias pelo titular do direito, ou com o seu consentimento, esgota o direito de controlar a revenda de tal objecto na Comunidade. Tal direito não se esgota em relação ao original ou cópias vendidas pelo titular do direito, ou com o

²³⁷ O tema sobre a caracterização de meios de distribuição de bens digitais como serviços será trazido para este trabalho brevemente adiante no momento em que forem repassados os precedentes tributários sobre o assunto.

²³⁸ ROSATI, 2019.

seu consentimento, fora da Comunidade. A Directiva 92/100/CEE estabelece os direitos de aluguer e comodato dos autores. O direito de distribuição previsto na presente directiva não prejudica as disposições relativas aos direitos de aluguer e comodato previstos no capítulo I dessa directiva.

Essa interpretação é compatível com o Acordo de Direitos Autorais da OMPI (WIPO *Copyright Treaty*) e com o memorando explanatório da Directiva InfoSoc, dos quais se extrai que a exaustão dos direitos de distribuição se refere apenas a cópias fixadas em objetos tangíveis postos no mercado:

The CJEU held that the concepts of “communication to the public” and “distribution” referred to in Article 3(1) and in Article 4(1) of the InfoSoc Directive must, so far as possible, be interpreted in accordance with the definitions contained in the WIPO Copyright Treaty. According to the WIPO Copyright Treaty as well as the explanatory memorandum of the proposal for the InfoSoc Directive, exhaustion of the right of distribution refers exclusively to fixed copies which can be put into circulation as *tangible* objects.²³⁹

O próprio Tribunal inclusive reconhece que a Directiva de Software não distingue entre programas distribuídos em mídia física/tangível e bens digitais, mas concorda com a opinião do Advogado-Geral de que *ebooks* não devem ser considerados como programas de computador, não sendo aplicável a Directiva de Software, e sim a Directiva InfoSoc (sobre direitos autorais em geral).²⁴⁰

A CJEU também entendeu que, ao contrário de programas de computador (que devem ser instalados no computador para serem usados, não sendo relevante o seu método de distribuição, se por mídia física ou via *download*), a distribuição de livros físicos não pode ser considerada equivalente do ponto de vista econômico à distribuição de livros digitais pela Internet, pois estes últimos não se deterioram e seus custos de transmissão são

²³⁹ SCHRÖDER, 2020.

²⁴⁰ O Tribunal ainda afirmou que, ainda que se considerasse que um *ebook* seria também um programa de computador (ou seja, um bem complexo), isso seria apenas um fator incidental que não lhe descaracterizaria a natureza de obra literária. Isso está em consonância com a opinião do Advogado-Geral da União Europeia de que um *ebook* é protegido por causa de seu conteúdo, este sim tido como o elemento essencial do bem. Confirma-se o seguinte trecho da decisão: “59 Mesmo no caso de se dever considerar que um livro eletrónico é um material complexo (v., neste sentido, Acórdão de 23 de janeiro de 2014, Nintendo e o., C-355/12, EU:C:2014:25, nº 23), que compreende não só uma obra protegida mas também um programa de computador que pode beneficiar da proteção da Directiva 2009/24, haveria que considerar que esse programa tem apenas um carácter acessório em relação à obra contida nesse livro. Com efeito, como salientou o advogado-geral no nº 67 das suas conclusões, um livro eletrónico é protegido em razão do seu conteúdo, que deve, portanto, ser considerado o seu elemento essencial, de modo que a circunstância de um programa de computador poder fazer parte de um livro eletrónico para permitir a sua leitura não pode conduzir à aplicação de tais disposições específicas.” (Nederlands Uitgeversverbond v. Tom Kabinet BV, Case C-263/18 [2019])

mínimos. Dessa forma, a existência de mercados secundários de livros digitais afetaria desarrazoadamente os interesses dos titulares de direitos autorais em grau muito superior à de mercados secundários de livros físicos de segunda mão:

58 Contudo, não se pode considerar que o fornecimento de um livro num suporte material e o fornecimento de um livro eletrónico sejam equivalentes do ponto de vista económico e funcional. Com efeito, como salientou o advogado-geral no nº 89 das suas conclusões, as cópias digitais desmaterializadas, contrariamente aos livros num suporte material, não se deterioram com a utilização, de modo que as cópias em segunda mão são substitutos perfeitos das cópias novas. Além disso, as trocas dessas cópias não requerem esforço nem custos adicionais, pelo que um mercado paralelo de segunda mão é suscetível de afetar o interesse de os titulares receberem uma remuneração adequada pelas suas obras de forma muito mais significativa do que o mercado em segunda mão de objetos materiais, em violação do objetivo recordado no nº 48 do presente acórdão.²⁴¹

Com relação ao conceito de “comunicação ao público”, o Tribunal esclareceu que deve ser definido como um “ato de transmissão ou retransmissão de uma obra a um público não presente no local em que a comunicação origina”, e que, no clube de leitura oferecido pela Tom Kabinet, aos usuários é dada a oportunidade de acessar o site (e o conteúdo dos *ebooks*) justamente em local e momento escolhido individualmente por cada pessoa, enquadrando-se, assim, no conceito de comunicação ao público.²⁴²

Para se esclarecer que o elemento “público” (que não pode ser aplicado quando um número reduzido de pessoas tem acesso) está presente, a CJEU utilizou-se dos argumentos de que:

- i. qualquer pessoa poderia tornar-se membro do clube de leitura;
- ii. não há medida técnica na plataforma da Tom Kabinet que assegure que apenas uma cópia de um *ebook* pode ser baixada;
- iii. após o período pelo qual o cliente tem acesso ao *ebook*, não há medida que o impeça de utilizar/acessar a obra.

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² “65 No caso em apreço, é pacífico que a Tom Kabinet coloca as obras em causa à disposição de qualquer pessoa que se inscreva no sítio Internet do clube de leitura, podendo essa pessoa aceder às mesmas a partir do local e no momento por ela escolhido, de modo que o fornecimento desse serviço deve ser considerado como a comunicação de uma obra, na aceção do artigo 3º, nº 1, da Diretiva 2001/29, não sendo necessário que a referida pessoa utilize essa possibilidade descarregando efetivamente o livro eletrónico a partir desse sítio Internet.” (*Ibid.*)

Tais elementos foram utilizados para se reconhecer que o número de pessoas que poderia ter acesso às obras por meio da plataforma da Tom Kabinet era “substancial”, caracterizando-se, assim, a comunicação ao “público”.

O último ponto levantado pela decisão, de grande relevância econômica, foi o de que, como *ebooks* atualmente são disponibilizados acompanhados de licenças de usuário pelas quais o cliente somente pode ter acesso ao conteúdo em seu dispositivo ou aplicativo de uso pessoal, a atividade de revenda/disponibilização da Tom Kabinet não poderia ter sido prevista pelos titulares de direitos, o que significa que estes não levaram em consideração tal modelo de negócio quando distribuíram as obras originalmente.

Um mercado secundário para o tipo de bem digital em tela (*ebooks*), então, “possivelmente afetaria os interesses dos titulares de direitos aturais em receber a retribuição apropriada pela criação de suas obras”.²⁴³

A decisão final da CJEU foi a de que, para *ebooks*, o fornecimento via *download*, para uso permanente, deve ser considerado como um “ato de comunicação ao público” de acordo com o artigo 3º(1) da Diretiva InfoSoc:

O fornecimento ao público por transferência, para utilização permanente, de um livro eletrônico está abrangido pelo conceito de “comunicação ao público”, e, concretamente pelo conceito de “colocação à disposição do público [das obras dos autores] por forma a torná-las acessíveis a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido”, na aceção do artigo 3º, nº 1, da Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação.²⁴⁴

Embora não se tenha perguntado diretamente à CJEU se haveria a exaustão de direitos para *ebooks*, razão pela qual este ponto não constou da sua resposta final, na prática (e na fundamentação da decisão) reconheceu-se que não há exaustão de direitos para *ebooks*, cuja oferta e comercialização é considerada um ato de comunicação ao público. Conforme ROSATI:

The answer of the Court is that there is NO such thing as 'digital exhaustion' of the right of distribution under Article 4 of the InfoSoc Directive. More specifically, the provision of ebooks falls within the scope of the right of

²⁴³ “Therefore, the CJEU held that a parallel second-hand market for digital copies would be likely to affect the interests of the copyright holders in obtaining appropriate reward for their works much more than the corresponding market for second-hand tangible objects.” (SCHRÖDER, 2020)

²⁴⁴ *Nederlands Uitgeversverbond v. Tom Kabinet BV*, Case C-263/18 [2019].

communication to the public, in relation to which there is no possibility of exhaustion (see Article 3(3)).²⁴⁵

Na mesma linha, SCHRÖDER:

In a fresh and highly-anticipated judgment (C-263/18, “Tom Kabinet”), the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) ruled that the sale of second-hand e-books does not constitute “distribution” but “communication to the public” and found that there was no exhaustion under the Information Society Directive (2001/29/EC) (“InfoSoc Directive”).²⁴⁶

O mesmo racional pode ser aplicado a outros tipos de bens digitais de entretenimento, como obras audiovisuais e musicais, distribuídos via *download*, pois também não deveriam ser considerados programas de computador para fins de aplicação da Diretiva sobre Software, não sendo via de regra permitida a criação de mercados secundários de tais bens (“*Therefore, it appears that other copyright works which are in a downloadable form (e-books for example), are outside of the scope of the principle of exhaustion.*”²⁴⁷).

5.6. Precedentes em Matéria Tributária

Além dos precedentes internacionais sobre matéria de propriedade intelectual abarcados nos tópicos acima, alguns litígios tributários trazem uma luz sobre a natureza de bens digitais e das transações envolvendo tais bens. Dado que a natureza dos negócios envolvendo tais bens pode ter reflexos na existência ou não, para fins legais, de uma efetiva venda de produto, e, portanto, na aplicação ou não da exaustão de direitos após tal venda, vale mencionar rapidamente alguns precedentes.

Frisa-se, inclusive, que alguns precedentes internacionais foram citados nos julgados explorados acima para dar suporte às decisões.

A relevância dos casos tributários centra-se na definição, para fins de aplicação de tributos, de se a distribuição de programa de computador traduz-se como a venda de um produto ou o fornecimento de um serviço (fatos esses que possuem consequências tributárias distintas).

²⁴⁵ ROSATI, 2019.

²⁴⁶ SCHRÖDER, 2020.

²⁴⁷ AMOR, 2012.

A Diretiva InfoSoc europeia é muito clara ao prever, em seu Considerando 29, que a exaustão (ou esgotamento) de direito não se opera para serviços, e como exemplo cita o aluguel de obras ou outros materiais, deixando claro por outro lado que o fornecimento de programas em mídia física (como um CD) consiste em uma mercadoria e, assim, pode estar sujeito à exaustão:

(29) A questão do esgotamento não é pertinente no caso dos serviços, em especial dos serviços em linha. Tal vale igualmente para as cópias físicas de uma obra ou de outro material efectuadas por um utilizador de tal serviço com o consentimento do titular do direito. Por conseguinte, o mesmo vale para o aluguer e o comodato do original e cópias de obras ou outros materiais, que, pela sua natureza, são serviços. Ao contrário do que acontece com os CD-ROM ou os CDI, em que a propriedade intelectual está incorporada num suporte material, isto é, uma mercadoria, cada serviço em linha constitui de facto um acto que deverá ser sujeito a autorização quando tal estiver previsto pelo direito de autor ou direitos conexos.

Em outras palavras, não havendo suporte físico, o que ocorre para bens digitais distribuídos via *download*, aumentar-se-ia a possibilidade de se considerar tal fornecimento como de um serviço, e não de um produto, muito embora no precedente UsedSoft o fornecimento de um programa de computador em determinadas condições (mediante um pagamento único e com licença não limitada no tempo), mesmo via *download*, foi considerado como passível de exaustão.

A Diretiva europeia 2006/112/CE, sobre o VAT (imposto sobre o valor acrescentado) define a expressão “entrega de bens” (“*supply of goods*”) de forma a limitá-la a transações ocorridas com bens corpóreos, excluindo bens digitais:

CAPÍTULO 1

Entregas de bens

Artigo 14

1. Entende-se por “entrega de bens” a transferência do poder de dispor de um bem corpóreo como proprietário.

Em paralelo, o artigo 24 da mesma Diretiva define “prestação de serviços” de forma residual, abrangendo assim tudo o que não se enquadra como “entrega de bens”:

CAPÍTULO 3

Prestações de serviços

Artigo 24º

1. Entende-se por “prestação de serviços” qualquer operação que não constitua uma entrega de bens.

O Tribunal de Justiça da União Europeia já decidiu no caso Comissão Europeia vs. França (Case C-479/13), envolvendo a tributação de livros eletrônicos (*ebooks*), que o conceito de “entrega de bens” não compreende operações com bens não corpóreos (não englobando, assim, bens apenas digitais):

35 Com efeito, por um lado, nos termos do artigo 24º, nº 1, da diretiva IVA, entende-se por “prestação de serviços” qualquer operação que não constitua uma entrega de bens, ao passo que, nos termos do artigo 14º, nº 1, desta diretiva, se entende por uma “entrega de bens” a transferência do poder de dispor de um bem corpóreo como proprietário. Ora, contrariamente ao que alega a República Francesa, o fornecimento de livros eletrônicos não pode ser considerado uma “entrega de bens”, na aceção desta última disposição, pelo facto de o livro eletrónico não poder ser qualificado de bem corpóreo. Com efeito, como resulta do nº 28 do presente acórdão, o suporte físico que permite a leitura desse livro e que poderá ser qualificado de “bem corpóreo” não está incluído no fornecimento. Por conseguinte, em aplicação desse artigo 24º, nº 1, o fornecimento de livros eletrónicos deve ser qualificado de prestação de serviços.²⁴⁸

Dessa forma, pelo fato de o conceito de “prestação de serviços” enquadrar tudo que não é “entrega de bens”, o fornecimento de *ebooks*, para fins tributários, é considerado como um serviço prestado por via eletrônica, nos termos do julgado:

36 Por outro lado, em conformidade com o artigo 7º, nº 1, do Regulamento de execução nº 282/2011, constituem serviços prestados por via eletrónica, na aceção da diretiva IVA, “os serviços que são prestados através da Internet ou de uma rede eletrónica e cuja natureza torna a sua prestação essencialmente automatizada, requerendo uma intervenção humana mínima, e que são impossíveis de assegurar na ausência de tecnologias da informação”. Há que reconhecer que o fornecimento de livros eletrónicos corresponde a esta definição.²⁴⁹

O mesmo racional foi aplicado novamente pelo Tribunal de Justiça europeu em Conselho da União Europeia v. Luxemburgo (Case C-502/13), cuja discussão de fundo era a mesma:

41 Ora, o fornecimento de livros eletrónicos constitui um “serviço prestado por via eletrónica”, na aceção desse artigo 98º, nº 2, segundo parágrafo.

42 Com efeito, por um lado, nos termos do artigo 24º, nº 1, da diretiva IVA, entende-se por “prestação de serviços” qualquer operação que não constitua uma entrega de bens, ao passo que, nos termos do artigo 14º, nº 1, desta diretiva, se entende por uma «entrega de bens» a transferência do poder de dispor de um bem corpóreo como proprietário. Ora, o fornecimento de livros eletrónicos não pode ser considerado uma «entrega de bens», na aceção desta última disposição,

²⁴⁸ Comissão Europeia v. França, (Case C-479/13) [2015].

²⁴⁹ *Ibid.*

pelo facto de o livro eletrónico não poder ser qualificado de bem corpóreo. Com efeito, como resulta do n.º 36 do presente acórdão, o suporte físico que permite a leitura desse livro e que poderá ser qualificado de “bem corpóreo” não está incluído no fornecimento. Por conseguinte, em aplicação deste artigo 24.º, n.º 1, o fornecimento de livros eletrónicos deve ser qualificado de prestação de serviços. 43 Por outro lado, em conformidade com o artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento de execução n.º 282/2011, constituem serviços prestados por via eletrónica, na aceção da diretiva IVA, “os serviços que são prestados através da Internet ou de uma rede eletrónica e cuja natureza torna a sua prestação essencialmente automatizada, requerendo uma intervenção humana mínima, e que são impossíveis de assegurar na ausência de tecnologias da informação”. Há que reconhecer que o fornecimento de livros eletrónicos corresponde a esta definição.²⁵⁰

ROSATI, ao comentar o julgamento de Tom Kabinet pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, levanta justamente esse tratamento de *ebooks* como serviços e não como bens/produtos em precedentes anteriores, o que daria a entender que o fornecimento de *ebooks* deveria ser classificado como um ato de comunicação ao público, e não um ato de distribuição de produto:

Indeed, in *Commission v France*, the CJEU considered that ebooks may be classified as services, rather than goods under the VAT Directive. For the purpose of Article 98(2) of that directive, an ebook is not a good, but rather an ‘electronically supplied service’. This may suggest that, indeed, the provision of an ebook qualifies as an act of communication to the public, rather than as an act of distribution.²⁵¹

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em julgamento recentíssimo, (de fevereiro de 2021), que não incide o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (“ICMS”) na comercialização de programas de computador, mas sim o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (“ISS”).

A discussão foi levada ao STF porque havia graves incertezas legais e conflitos entre entes da federação sobre qual tributo deveria incidir sobre a comercialização de programas de computador, especialmente “programas de prateleira”.

Em 1998, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 176.626/SP, o Supremo Tribunal Federal distinguiu os programas de prateleira dos programas customizados (ou *software* cópia única) para fins de incidência tributária, sendo o ICMS aplicado ao primeiro tipo e o ISS ao segundo:

²⁵⁰ Conselho da União Europeia v. Luxemburgo (Case C-502/13) [2015].

²⁵¹ ROSATI, 2019.

(...) o posicionamento anterior do STF do final dos anos 1990 (RE 176.626-SP), no qual o então ministro Sepúlveda Pertence distinguiu o chamado “software de prateleira” – que, na época, era literalmente de prateleira, na medida em que era vendido em um meio físico, ou seja, em disquetes e, mais tarde, em discos compactos (CD) -do “software cópia única”, elaborado ou adaptado por encomenda para as necessidades específicas de um usuário. No primeiro caso, entendeu o STF que seria mercadoria e, portanto, poderia ser submetida à tributação pelo ICMS. Em relação ao segundo caso – software cópia única -, como se trataria de software elaborado ou adaptado para as necessidades específicas de cada cliente, a tributação aplicável seria a do ISS.²⁵²

Desde então, a discussão vinha ganhando mais corpo, tendo os municípios aplicado o ISS a operações envolvendo qualquer tipo de *software*, dada a existência do item “1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação” na listagem de serviços tributáveis pelo ISS da Lei Complementar nº 116/2003.

Por outro lado, os estados cobravam ICMS na comercialização de programas vendidos em suporte físico usando como base de cálculo o valor do suporte físico (como o valor do CD), e não o valor do programa, mas com o tempo passaram a cobrar sobre o valor do programa no caso dos *softwares* de prateleira.

Com essa confusão sobre qual tributo deveria incidir, e sobre qual ente federado (estados ou municípios) deveriam arrecadar o tributo, empresas adotaram procedimentos diversos,²⁵³ o que gerou incertezas jurídicas e risco tributário para os agentes econômicos.

Foi nesse contexto que foram ajuizadas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1945 e nº 5659, em que o STF, ao julgá-las em conjunto, decidiu que as operações envolvendo *software* deveriam ser tratadas como sujeitas ao ISS, em outras palavras, como prestação de serviços e não como venda de mercadorias, haja vista que não “*implicam a transferência de propriedade do software, mas sim, o licenciamento ou cessão de direito de uso*”.²⁵⁴

É bem verdade que tal decisão foi específica para *software*, não recaindo sobre outros tipos de bens digitais como os bens de entretenimento (*ebooks*, música, conteúdo audiovisual). Entretanto, o julgado também pode ser usado como um parâmetro para tais

²⁵² UTUMI, 2021.

²⁵³ “Essa situação de dois entes federativos requerendo a tributação sobre uma mesma base – comercialização de software – fez com que os contribuintes adotassem diferentes procedimentos: houve quem manteve o recolhimento de ISS, e houve quem mudou o procedimento para cumprir com as normas de ICMS.” (*Ibid.*)

²⁵⁴ *Ibid.*

tipos de bens, haja vista que o legislador optou por incluir, em 2016, à Lei Complementar nº 116/2003, um item possibilitando a cobrança de ISS sobre os seguintes serviços:

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).

Tal item, assim como ocorreu com relação ao item 1.05 para programas de computador, pode ser considerado como suficiente para esclarecer que, não havendo cessão definitiva (como sole ocorrer em caso de licenças de conteúdo), a disponibilização de áudio, vídeo, imagens e textos pela Internet deve ser considerada como um serviço, o que daria guarida para se interpretar que não haveria uma venda e, portanto, não se aplicaria o esgotamento de direitos com relação a tais bens digitais.

Esse é o entendimento de PEROBA e CORRÊA, que entendem que, mesmo para outros tipos de bens digitais além de programas de computador, e mesmo em caso de distribuição via *download* não limitado ao tempo, isso também poderia ser considerado como fora do conceito de circulação de mercadoria (afastando-se a incidência do ICMS), dado que, na maioria dos casos, não são transferidos, mesmo com o *download*, direitos plenos sobre o bem digital protegido por direitos autorais:

De fato, ainda que se trate de *download* não temporário/perpétuo, fato é que as operações com bens digitais podem não envolver a transferência plena dos direitos de propriedade (de usar, gozar, dispor ou reivindicar) sobre o bem transacionado, mas, igualmente, apenas uma licença de uso sobre eles.

Por exemplo, ao baixar um filme pela internet, ainda que o consumidor tenha direito de assisti-lo indefinidamente, jamais poderá o consumidor duplicá-lo, reproduzi-lo, comercializá-lo, modificá-lo ou distribuí-lo por conta própria a terceiros, sob pena de violar os direitos autorais de propriedade do seu respectivo autor.

Não só isso, esse consumidor também pode, por vezes, perder seu direito sobre o conteúdo supostamente adquirido caso a respectiva plataforma perca o direito de distribuí-lo ou, ainda, deixe de poder acessar o filme caso troque de aparelho eletrônico ou cancele sua assinatura na respectiva distribuidora plataforma/do conteúdo.²⁵⁵

Nessa linha, não tendo o adquirente todos os direitos sobre o bem digital, não haveria que se falar em cessão definitiva, afastando-se o conceito da “venda” propriamente

²⁵⁵ PEROBA e CORRÊA, 2020.

dita e, por conseguinte, e poder-se-ia defender que, no campo da propriedade intelectual, não se opera a exaustão de direitos sobre tal tipo de bem.

5.7. Perspectivas para a Aplicação do Direito Brasileiro

Em 2013, PINHEIRO já havia afirmado que não havia qualquer caso decidido no Brasil sobre a exaustão de direitos autorais referentes a bens digitais:

São em número razoável os julgados brasileiros relacionados ao tema da exaustão de direitos na seara da propriedade industrial, concentrando-se especialmente no tema da importação paralela. Nenhum, entretanto, no âmbito do direito autoral, que se debruce sobre o tema dos conteúdos digitais. Desconhecemos, igualmente, conflitos levados ao judiciário que versem sobre essa problemática.²⁵⁶

Atualmente, passados oito anos, ainda não se tem notícia de decisão do Judiciário pátrio sobre o tema, o que significa que a insegurança no ordenamento brasileiro com relação à possibilidade ou não de ocorrência de exaustão ainda persiste para todos os tipos de bens digitais, sejam eles *software*, *ebooks*, música, conteúdo audiovisual etc.

Isso implica a necessidade de se utilizar dos princípios atualmente existentes e do direito comparado para trazer a discussão para o âmbito de aplicação das normas brasileiras.

O que é mais dramático é que, na Lei de Direitos Autorais brasileira (e nesse ponto vale retomar que as discussões sobre bens digitais e exaustão, como observável pelos precedentes estrangeiros acima, são referentes a direitos autorais) nem sequer há artigo tratando da exaustão de direitos, nem mesmo para bens físicos.²⁵⁷

A exaustão, então, se constrói no Brasil pela interpretação de princípios e por limitadíssimos precedentes, pelos quais se entende que um titular de direito autoral, por exemplo um autor de livro ou uma editora, não pode, após a primeira venda do livro, impedir que o comprador o revenda livremente.

²⁵⁶ PINHEIRO, 2013c.

²⁵⁷ O Projeto de Lei nº 2.370/2019 visa a suprir esta lacuna incluindo a doutrina da exaustão na Lei de Direitos Autorais por meio de um novo artigo 30-A: “Art. 30-A. *Exaure-se, com a primeira venda, o direito patrimonial de distribuição do objeto de venda no território nacional quando a distribuição for realizada pelo titular dos direitos da obra ou fonograma, ou com o seu consentimento, mediante venda em qualquer Estado-membro da Organização Mundial do Comércio. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput aos direitos de locação de programas de computador e de obras audiovisuais e ao direito de sequência de que trata o art. 38”.*

Já para bens digitais, a discussão é mais delicada dadas as diferenças essenciais de tais bens com relação aos produtos físicos/tangíveis. Sob uma legislação que expressamente dita que os negócios envolvendo direitos autorais devem ser interpretados restritivamente (conforme o artigo 4º da LDA: “*Art. 4º. Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais*”), não se pode concluir pela extensão automática do esgotamento de direitos para quaisquer tipos de bens.

Nesse ponto, PINHEIRO, ao tratar de programas de computador, bem afirma que não se pode concluir pela aplicação da exaustão a bens digitais licenciados sob a lei brasileira:

Se é verdade que o uso de software no país será objeto de contrato de licença e que os negócios jurídicos sobre direito autoral se interpretam restritivamente, um contrato de licença de uso não poderia ser interpretado como exaurindo para seu titular os direitos sobre a distribuição em razão da interpretação sistemática de um princípio restritivo de direitos. Parece-nos um passo demasiado largo para o regramento que temos posto.²⁵⁸

Ainda, segue ao indicar que, ao menos pelo momento, o direito brasileiro não aparenta ter norma que leve a uma conclusão favorável ao esgotamento de direitos para bens digitais:

De modo geral, portanto, parece-nos não haver norma cogente no ordenamento que force a aplicação de um preceito geral de esgotamento de direitos para os bens digitais. Evidente, entretanto, que trata-se apenas de hipótese conclusiva, formada sobre conceitos extraídos de um ordenamento não totalmente adaptado para a realidade de hoje.²⁵⁹

Este trabalho chega à mesma conclusão. Se, em jurisdições em que as discussões levadas aos tribunais são mais avançadas com relação à tecnologia de fundo, os casos já geram profundas discussões, tendo a maioria dos precedentes sido contrária à aplicação do princípio da exaustão para bens digitais, não há como se concluir pela aplicação da exaustão no ordenamento brasileiro. Atualmente, como relatado acima, mesmo passados oito anos do texto de PINHEIRO, ainda não há precedentes que tenham tratado do esgotamento para bens digitais (e há pouquíssimos julgados referentes à exaustão de direitos autorais), nem norma que seja prescritiva de sua aplicação.

²⁵⁸ PINHEIRO, 2013b.

²⁵⁹ *Ibid.*

Pelo contrário, o recente julgado do STF sobre questão tributária (vide o subcapítulo 5.6 acima) aproxima os programas de computador (sobretudo os que são distribuídos por *download*) do conceito de serviços, concluindo-se pela aplicação do Imposto Sobre Serviços às transações envolvendo *software*. Nessa linha, quando se fala em fornecimento de serviço, e não de produto ou mercadoria, cada vez mais se afasta da doutrina do esgotamento, que se aplica quando há uma transferência de um bem (via de regra uma compra, por isso a expressão “*first sale*”).

Vale mencionar ainda que mesmo os precedentes internacionais, que podem ser usados como base de direito comparado para casos que sejam levados aos tribunais no Brasil, ainda são muito criticados por todos os lados. O precedente europeu de 2012 *UsedSoft*²⁶⁰, por exemplo, é criticado por criar uma definição funcional de venda (*sale*) para distinguir as operações envolvendo *software* do conceito de “comunicação ao público” (que não é passível de exaustão) e pela construção de uma equivalência entre bens físicos e digitais, de modo a tentar permitir a aplicação da exaustão:

The CJEU has only had the opportunity to intervene directly on the matter in *UsedSoft*. The ruling – harshly criticized – introduced a functional definition of the notion of sale, a distinction between communication to the public and distribution based on the type of transfer of the work, and a consideration of the goals of exhaustion to overcome the good-service dichotomy (see Part 2), adding the principle of equal treatment of tangible and intangible copies equally vis-à-vis exhaustion, required by their functional and economic equivalence.²⁶¹

Em decisão de primeira instância no caso norte-americano *Capitol Records v. ReDigi*, de 2013, a SDNY trouxe a questão de que o princípio da exaustão não foi pensado em contexto ou ambiente em que estavam presentes a facilidade e a velocidade de transferência de conteúdo pela Internet, razão pela qual o esgotamento somente se aplicaria a bens físicos.

Nessa linha, a Corte entendeu que haveria esgotamento caso uma música estivesse em um suporte físico (como um HD de computador, iPod ou outro dispositivo) e tal suporte fosse revendido, mas não para a venda de um bem digital transferido pela Internet (situação que envolveria necessariamente a criação de uma cópia do bem em outra máquina, ainda que a primeira cópia fosse apagada).

²⁶⁰ *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, Case C-128/11 [2012].

²⁶¹ SGANGA, 2019a.

A SDNY ressaltou que essa limitação à *first sale doctrine* (que somente se aplicaria a bens físicos) não seria absurda, pois a doutrina em tela foi criada justamente com tal tipo de bem em mente, bem como porque haveria justificativas técnicas para tanto:

Finally, ReDigi feebly argues that the Court's reading of Section 109(a) would in effect exclude digital works from the meaning of the statute. (ReDigi Mem. 21.) That is not the case. Section 109(a) still protects a lawful owner's sale of her "particular" phonorecord, be it a computer hard disk, iPod, or other memory device onto which the file was originally downloaded. While this limitation clearly presents obstacles to resale that are different from, and perhaps even more onerous than, those involved in the resale of CDs and cassettes, the limitation is hardly absurd — the first sale doctrine was enacted in a world where the ease and speed of data transfer could not have been imagined. There are many reasons, some discussed herein, for why such physical limitations may be desirable.²⁶²

As justificativas para a limitação da exaustão a bens físicos são aquelas citadas no subcapítulo 5.3, notadamente o fato de que um bem digital não se deteriora, razão pela qual um bem digital usado compete no critério qualidade diretamente com um bem novo e prejudica a legítima expectativa de retorno dos titulares de direitos; e de que múltiplas transferências de um bem podem dar origem facilmente a violações, dada a facilidade de um revendedor poder manter para si uma cópia ou mesmo revender várias cópias de um mesmo produto digital.

Por fim, a SDNY concluiu que, considerando a ausência de previsão legal específica, é dever do Poder Legislativo criar, caso entenda adequado, norma que estenda a exaustão de direitos ao campo dos bens distribuídos via *download*: (“*It is left to Congress, and not this Court, to deem them outmoded*”²⁶³).

De fato, há particularidades nos bens digitais distribuídos via *download* que tornam seus negócios jurídicos intrinsecamente distintos dos negócios envolvendo bens tangíveis. E isso não pode ser ignorado pelo direito ou por sua aplicação aos casos concretos.

É possível que no futuro se edite norma específica que aplique ou não algum tipo de esgotamento para bens digitais ou apenas para alguns deles, como a programas comercializados em licenças únicas, perpétuas e pagas de uma só vez (como ocorreu no precedente europeu UsedSoft), mas atualmente não parece adequado concluir pela sua

²⁶² Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 934 F. Supp. 2d 640 (S.D.N.Y. 2013).

²⁶³ *Ibid.*

aplicabilidade a bens digitais como *software*, *ebooks*, músicas ou conteúdo audiovisual de forma geral.

Nos últimos anos têm surgido tecnologias que podem aproximar bens digitais de bens físicos, na medida em que impediriam a criação irrestrita de cópias, e até mesmo poderiam trazer a característica de rivalidade aos bens digitais, mas este não é o cenário predominante nos dias atuais, razão pela qual tal premissa tecnológica não pode ser considerada como um pressuposto para a criação e a aplicação do direito.

Ademais, como visto o direito autoral brasileiro não regulamentou o cenário dos bens digitais satisfatoriamente até o momento (e, com relação à exaustão de direitos autorais, nem mesmo há norma expressa na legislação brasileira vigente que se aplique a qualquer tipo de bem). Por isso, o direito pátrio ainda aparenta estar longe de disciplinar a matéria de forma adequada, embora haja grande relevância em tal regulamentação não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista econômico, pois, como se verá abaixo, pode abrir portas para novos mercados ou implicar a necessidade de alteração de modelos de negócios pelas empresas que atualmente têm como atividade a distribuição de bens digitais.

6. EFEITOS PRÁTICOS DA DISCUSSÃO NO MERCADO

Em diversos segmentos da economia digital, os agentes de mercado desenvolvem novos modelos de negócio muito antes que o direito possa alcançá-los e regulamentar seus aspectos, o que leva a controvérsias como as dos precedentes citados neste trabalho. Justamente por isso os precedentes relacionados a novos mercados e tecnologias tendem a discutir a aplicação do direito posto a um novo tipo de negócio que não foi vislumbrado pelo legislador que editou as normas.

Nas situações examinadas acima, os julgados tratam da possibilidade de aplicação da exaustão de direitos, evidentemente criada pensando-se em bens tangíveis, físicos, a novas atividades que têm como objeto bens eminentemente digitais, cujas características acabam por distorcer a aplicabilidade instituto da exaustão.

Com a consolidação de precedentes judiciais, que muitas vezes guiam a criação de novas normas específicas (como aconteceu com o próprio princípio da exaustão de direitos no início do século XX, mas precisamente após o julgado da Suprema Corte americana em *Bobbs-Merrill*), o mercado responde, e os agentes econômicos adequam suas práticas para respeitar as novas normas e diretrizes judiciais ou para diferenciar seus modelos de negócio o suficiente para contornar o racional aplicado em precedentes desfavoráveis.

É com esse pensamento que empresas já estão se preparando de formas distintas. As empresas que operam negócios baseados na exaustão adotam práticas para endereçar as preocupações e requisitos no intuito de que seja permitida a revenda de bens digitais em mercados secundários; e as titulares de direitos sobre os bens já seguem modelos que afastam os seus negócios com os consumidores da classificação como uma venda (comercialização) de bens.

Abaixo serão expostas algumas dessas medidas, tanto jurídicas como de negócio, que empresas já começaram ou podem começar a adotar.

6.1. Medidas Práticas para Viabilizar a Revenda de Bens Digitais

Algumas empresas já estão adotando ou pelo menos testando tecnologias que visam especificamente a endereçar preocupações levantadas na doutrina e na jurisprudência com relação à revenda de bens digitais. Interessante notar que o que tais

tecnologias fazem é atribuir a bens digitais, de forma artificial, determinadas características de bens físicos, como será indicado a seguir.

Um dos problemas enfrentados nas discussões envolvendo a revenda de bens digitais é que, para se entregar um bem digital (como um arquivo de música) gravado na máquina de uma pessoa para outra, necessariamente deve-se criar uma cópia do primeiro arquivo na máquina do adquirente, ainda que o arquivo original no computador do vendedor seja deletado.

Essa criação de uma cópia foi entendida pelo Tribunal de Apelações do Segundo Circuito americano (*Court of Appeals for the Second Circuit*) no caso ReDigi como um ato de “reprodução” (não sujeito à exaustão) do bem digital, e não como um ato de “distribuição” (sujeito à exaustão), justamente porque nesse modelo há a criação de uma segunda cópia do arquivo de música:

The fixing of the digital file in ReDigi’s server, as well as in the new purchaser’s device, creates a new phonorecord, which is a reproduction. ReDigi version 1.0’s process for enabling the resale of digital files thus inevitably involves the creation of new phonorecords by reproduction, even if the standalone digital file is deemed to be a phonorecord.²⁶⁴

Levando o racional para o mundo físico, é como se o vendedor de um CD com músicas criasse uma cópia do CD, o entregasse ao comprador e ao mesmo tempo destruísse a cópia original em posse do vendedor.

A forma de endereçar essa preocupação foi adotada pela própria ReDigi no seu modelo de negócio ReDigi 2.0, o qual foi implementado durante a tramitação do processo nas cortes americanas, mas não foi enfrentado pelos tribunais pois não era objeto da ação. O que a ReDigi fez foi, no momento que o usuário (já cliente do ReDigi) selecionava uma música para comprar no iTunes (loja de músicas e outros bens digitais operada pela Apple), o arquivo da música não era baixado para o computador do usuário, mas sim diretamente para um servidor da ReDigi a que apenas o usuário tinha acesso.

Dessa forma, quando o usuário desejava revender a música a outra pessoa, ele não precisava enviar o arquivo para o comprador (ou criar uma cópia do arquivo na máquina do comprador), mas somente conceder-lhe o acesso ao arquivo localizado no servidor da ReDigi (ao mesmo tempo que o vendedor deixava de ter acesso à música).

²⁶⁴ Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 910 F.3d 649 (2d Cir. 2018).

Essa foi uma solução tecnológica interessante que afastou a necessidade de criação de cópia do arquivo de música, afastando a alegação de que haveria uma “reprodução” do bem digital. Tal modelo, por outro lado, pode exigir que o usuário, para ter acesso às suas músicas adquiridas, precise de uma conexão à Internet constante para conseguir acessar seus arquivos no servidor da ReDigi, o que seria uma desvantagem para o cliente.

Outro ponto que sempre é levantado para se combater a possibilidade de revenda de bens digitais é a extrema facilidade de se criar cópias idênticas de tais bens, justamente por não serem tangíveis. Isso em tese permitiria que um usuário revendesse um bem digital (por exemplo, um arquivo de música ou um *ebook*) e mantivesse uma cópia para si, evidentemente distorcendo o objetivo da revenda (em que seria exigido que o vendedor não mais tivesse como usar ou acessar o bem vendido).

Mais uma vez, essa foi uma grande preocupação discutida nos precedentes estrangeiros citados, e em ReDigi o Tribunal de Apelações do Segundo Circuito tratou em detalhes do assunto, ao confirmar que o modelo do ReDigi 1.0 não impediria que isso pudesse acontecer.

O programa da ReDigi, chamado Music Manager, varria a computador do usuário vendedor para certificar que o arquivo de música revendido não mais existia, porém o usuário poderia fazer uma cópia do arquivo de música e armazená-lo em outro computador, em um dispositivo externo, como um *pendrive*, ou mesmo em um servidor (*cloud*) de outra empresa, e dessa forma não haveria como se garantir que o vendedor não reteria uma cópia da música vendida:

Plaintiffs point out, and ReDigi does not dispute, that these precautions do not prevent the retention of duplicates after resale through ReDigi. Suspension of the original purchaser’s ReDigi account does not negate the fact that the original purchaser has both sold and retained the digital music file after she sold it. So long as the user retains previously-made duplicates on devices not linked to the computer that hosts Music Manager, Music Manager will not detect them. This means that a user could, prior to resale through ReDigi, store a duplicate on a compact disc, thumb drive, or third-party cloud service unconnected to the computer that hosts Music Manager and access that duplicate post-resale. While ReDigi’s suspension of the original purchaser’s ReDigi account may be a disincentive to the retention of sold files, it does not prevent the user from retaining sold files.²⁶⁵

²⁶⁵ *Ibid.*

O desfecho do caso europeu UsedSoft também impediu na prática a empresa de permitir a revenda de programas Oracle, pois os magistrados da Alemanha entenderam que os certificados notariais em que a UsedSoft se baseava para evidenciar que o usuário revendedor havia apagado ou não mais usaria a sua cópia do programa não eram suficientes.²⁶⁶

Esse tipo de preocupação atualmente pode ser endereçado com tecnologias mais recentes como as de *blockchain*, que permitem rastrear as transações/transferências feitas com algum arquivo a partir de um sem número de máquinas que autenticam a mesma operação. Há tecnologias de *blockchain* que são extremamente seguras e confiáveis, e é por isso que são usadas para a criação de moedas digitais (criptomoedas), que por óbvio não podem possuir o risco de serem duplicadas sob pena de perderem totalmente o seu valor.

É justamente por isso que já se propõe o uso de tecnologias de *blockchain* para autenticar/certificar transações (como vendas) de bens digitais com segurança, o que em tese permitiria saber com exatidão quem é o proprietário atual de determinado bem digital e até mesmo qual a cadeia de revenda daquele determinado bem. Esse tipo de tecnologia poderia endereçar o risco relacionado à criação de cópias dos arquivos que se pretende revender, e até mesmo permitiria a usuário emprestar bens digitais a terceiros, justamente pela capacidade de rastreamento de tal tecnologia:

Amidst all this uncertainty, the latest news is that technological advancement might reduce - if not remove altogether - technological concerns surrounding the possibility of digital exhaustion (particularly the issue of different degrees of control).

The most recent installment is in fact that blockchain tracking technology (...) is being proposed as an aid to make ebooks increasingly akin to analogue/physical copies. Blockchain technology allows in fact readers to 'own' an ebook and 'borrow' it to others, thank to the possibility to track this peculiar type of transaction.²⁶⁷

Em 2017, já se noticiava que o Google estava explorando essa possibilidade de uso de tecnologia *blockchain* em parceria com editora, para a distribuição de um livro escrito pelo diretor criativo do Google Creative Lab:

²⁶⁶ OSBORNE CLARKE, 2015; MEZEI, 2015, p. 36.

²⁶⁷ ROSETI, 2017.

Now, the ever-inventive online publishing initiative Editions At Play—a collaboration between Google and the London-based book publishers Visual Editions—is applying blockchain technology to e-books with a new novel, titled *A Universe Explodes*, written by Google Creative Lab Sydney creative director Tea Uglow and created in collaboration with the design and engineering agency Impossible. Thanks to blockchain technology, the book can be “owned” and borrowed like a physical book, while still being readable by all.²⁶⁸

Isso mostra não só que o uso desse tipo de tecnologia é possível para rastrear bens digitais (e potencialmente permitir a aplicação da exaustão de direitos) como que as grandes empresas de tecnologia já estão explorando e criando ferramentas para o desenvolvimento (ou pelo menos para testes) de mercados secundários ou de serviços que permitam novas ações com bens digitais, como o empréstimo de *ebooks* de forma segura e rastreável.

A mesma tecnologia também pode ser usada para conferir o status de únicos (ou de originais) a bens digitais, o que lhes atribuiria artificialmente a característica de um bem rival, o que endereça a preocupação de que bens digitais podem ser fácil e massivamente copiados de forma ilícita e disseminados no mercado.

Por fim, um dos argumentos mais desfavoráveis à aplicação da exaustão de direitos (e que demonstra uma diferença essencial entre bens físicos e bens digitais) é o de que bens digitais não se deterioram. Isso é relevante porque, para bens físicos, o adquirente consegue diferenciar e atribuir valor distinto para um produto novo e um produto usado ou de segunda mão.

Por exemplo, um livro físico pode ter marcas de uso, arranhões na capa, folhas dobradas ou riscos, e isso diminuiria o seu preço em comparação com um livro novo. Da mesma forma, um CD de música pode ter arranhões na capa ou no próprio CD, encarte amassado etc. Para um *ebook* ou para música digital, isso não ocorre; o bem digital não perde qualidade.

O produto “de segunda mão” é rigorosamente idêntico ao produto novo, competindo com relação à qualidade com um produto “de primeira venda” (adquirido do titular de direitos). Essa competição pode ser considerada como algo que interfere desarrazadamente com os interesses do titular de direitos de propriedade intelectual.

Até mesmo com relação a esta questão já se está pensando em meios para se endereçar a preocupação das cópias idênticas. Um deles é a imposição de deterioração

²⁶⁸ MILLER, 2017.

artificial do bem. Por exemplo, no exemplo do Google acima (que envolve o uso de *blockchain* na distribuição de um *ebook*), o texto do livro era alterado cada vez que um usuário o transferia a outro, sendo uma palavra apagada de cada página:

The text itself morphs and disintegrates over time with each read. Once a book is dedicated to you, it arrives in link form in an email. You're prompted to swipe to the first page (it's best read on mobile), where you're instructed to add one word, then delete two—directions that are repeated on each of the book's 20 pages. The book starts out with 128 words on the page but shrinks with every edit until, eventually, with 128 users, there will be just one word on every page.²⁶⁹

Isso evidentemente foi um experimento, mas demonstra que é possível sim alterar as características de um bem digital de modo a diferenciar uma cópia usada de uma cópia nova. Embora a exclusão de uma palavra pareça algo exagerado (pois o livro digital necessariamente se torna ilegível a partir de um número de transferências, o que não necessariamente ocorre para livros físicos), é possível sim modificar características, diminuir a qualidade ou mesmo atribuir o status de usado ao arquivo/bem digital comercializado de modo a diferenciá-lo do produto novo e permitir a alteração de seu valor intrínseco, o que pode diferenciá-lo o suficiente para que ele não compita diretamente com o bem novo.

Dessa forma, evidencia-se que soluções tecnológicas modernas podem ser usadas para endereçar os problemas criados pela natureza digital de bens, tecnologias essas que (artificialmente) aproximariam o bem digital das características de bens físicos sobretudo as seguintes: impossibilidade de criação de cópias idênticas, certeza da entrega da única cópia do bem no momento da revenda e ocorrência da deterioração do bem.

6.2. Medidas Práticas para Afastar a Revenda de Bens Digitais

Ao passo que há empresas desenvolvendo métodos para tentar resolver questionamentos levantados sobre os bens digitais e ultrapassar os requisitos para a aplicação da exaustão de direitos, as empresas titulares dos direitos sobre os bens digitais estão adotando medidas para afastar a própria discussão sobre o exaurimento ou aplicação da doutrina da primeira venda.

²⁶⁹ *Ibid.*

Um exemplo muito comum é a atual prevalência dos modelos de assinatura ou de *streaming* para determinados tipos de bens, em que não há a “venda” de bens de entretenimento como músicas, filmes e séries. O que as empresas como Netflix, Amazon, Spotify e outras fazem é comercializar assinaturas, modelo de negócio em que os usuários pagam um valor mensal e têm acesso a um catálogo de conteúdo dentro de seus serviços e aplicativos de *streaming*. Outros modelos de assinatura também já estão disponíveis no mercado, como o Kindle Unlimited da Amazon que garante ao usuário acesso a um catálogo de livros e revistas mediante o pagamento de um valor mensal. Encerrado o pagamento da mensalidade ou anualidade, o cliente deixa de ter acesso ao catálogo contratado.

Essa tecnologia de transmissão de conteúdo, possibilitada pela velocidade crescente de conexão à Internet, é um passo que pode tornar a discussão sobre a aplicabilidade da exaustão de direitos para determinados mercados obsoleta.

De qualquer forma, como a distribuição de bens digitais muda muito rapidamente, é possível que surjam novos modelos a que a discussão deste trabalho seja aplicável, confirme leciona PERZANOWSKI:

In the Spotify era, the idea of reselling digital music may seem quaint, if not antiquated. But the music distribution market is likely to continue to undergo major changes in the coming decades, and the viability of digital resale will help shape those developments. Putting music aside, digital exhaustion is likely to have important implications in a range of markets for a variety works. So the *ReDigi* decision will have potentially widespread reverberations.²⁷⁰

Outras medidas que titulares já adotam há tempo são determinadas tecnologias que tecnicamente impossibilitam ou pelo menos dificultam a revenda de conteúdo para terceiros.

Por exemplo, uma empresa pode apenas comercializar conteúdo dentro de aplicativos ou serviços próprios, em que os usuários devem criar contas para acessar e que não permitem a revenda ou qualquer tipo de transmissão a outros usuários. Evidentemente, isso não impede que normas sejam editadas ou que a matéria seja levada às cortes para se discutir algum tipo de portabilidade ou transferência, mas a impossibilidade prática de que isso aconteça sem o desenvolvimento de ajustes na tecnologia por parte da empresa que disponibiliza o conteúdo já é um empecilho em si para a discussão.

²⁷⁰ PERZANOWSKI, 2019.

Com relação a programas de computador, a discussão é mais sensível, sobretudo porque o Tribunal de Justiça europeu, em *UsedSoft*, decidiu que não se pode restringir a revenda de programas por disposição em contrato.²⁷¹ Dito isso, as empresas que desenvolvem *software* e comercializam suas licenças tendem a ser mais criativas para afastar a exaustão.

Em outras palavras, caso programas possam ser legalmente revendidos sem a anuência do titular de direitos de propriedade intelectual (e caso ele não possa implementar medidas técnicas para impedir essa revenda do bem), ele provavelmente adotará estratégias para incentivar consumidores a adquirirem programas novos.

Uma delas é o lançamento regular de novas versões de programas, para que o usuário tenha que adquirir, caso queira a versão com os recursos mais recentes, o programa novo do próprio titular originário, e não um programa de segunda mão.

Essa medida foi mitigada pelo próprio Tribunal de Justiça europeu em *UsedSoft*, ao ditar que “*o esgotamento do direito de distribuição previsto no artigo 4º, nº 2, da Diretiva 2009/24 se estende à cópia do programa de computador comercializada tal como tiver sido corrigida e atualizada pelo titular do direito de autor*”. Por outro lado, uma vez esgotado o contrato de manutenção e atualização, caso o segundo adquirente do programa queira uma versão mais atualizada, não mais teria incentivos para adquirir uma licença usada.

Isso também pode ocorrer em mercados de livros acadêmicos. RUB traz um exemplo aplicável a livros físicos depois que a Suprema Corte americana permitiu reconhecer a exaustão global de direitos autorais e na prática permitiu a importação para o território norte-americano sem a autorização do titular dos direitos e a revenda de livros adquirido regularmente no exterior. Isso impediria que as editoras praticassem preços muito distintos no mercado norte-americano e em mercados de países em desenvolvimento, pois terceiros poderiam simplesmente adquirir os exemplares fora dos Estados Unidos, importá-los e revendê-los em território americano mais barato do que a própria editora.

Na hipótese levantada por RUB, a editora poderia praticar a diferença de preços da seguinte maneira: venderia a edição mais atualizada do livro em países desenvolvidos, por preços mais altos, e edições mais antigas em países em

²⁷¹ “*Interestingly, the CJEU also clarified that it is not possible to prevent a resale by agreement.*” (AMOR, 2012)

desenvolvimento, por preços menores. Isso poderia ser replicado para alguns tipos de livros digitais, sendo a edição mais recente precificada em valor maior, e as edições mais antigas vendidas por preço menor pela própria editora:

In this case, it is not difficult to imagine ways in which the plaintiff will implement such market segmentation. For example, John Wiley & Sons can offer different versions of a casebook for different prices. The most up-to-date versions will be offered for a higher price and will naturally be sold for that price in developed countries, including the United States. Older versions will be sold for a cheaper price in developing countries, such as Thailand. This scheme (and many other similar schemes can be envisioned, including licensing nontransferable digital versions of textbooks instead of selling actual books) might put the likes of Kirtsaeng out of business: practically all students in the United States need the newest version of the books used by their professors, and thus, the demand for cheaper old textbooks, sold abroad, will be low.²⁷²

Outra estratégia que pode ganhar mais importância para os desenvolvedores e distribuidores de programas de computador é a de comercializar licenças com limitação temporal ou com pagamentos regulares (e.g. pagamento mensal que não consiste em meras parcelas de um pagamento único) que, caso não realizados, encerram o acesso do usuário ao programa. A Microsoft já faz isso há anos com sua licença do pacote Office, oferecendo a possibilidade de os clientes pagarem um valor mensal ou anual para terem acesso aos seus programas durante tal período.

Dessa forma se afasta a interpretação do precedente *UsedSoft* de que o pagamento único antecipado por uma licença perpétua seria equiparável a uma aquisição da cópia do *software*. Não sealaria, assim, em “comercialização” de uma cópia do programa, nem de exaustão do direito de distribuição, haja vista que o negócio jurídico seria considerado como um “serviço” ou uma assinatura. É exatamente este ponto o tratado por *DUISBERG et al* ao mencionar a transição para um modelo de assinatura para *licenças* de software:

Software licensors that currently license their software on perpetual, fully paid up licence terms should consider the merits of changing to a subscription based model, where the licence would be grant for a specific time period. The ECJ ruling makes clear in a number of instances that the concept of “sale” that it applied to the Oracle licensing arrangements applies as a result of Oracle granting the licence for an unlimited period at a fee designed to obtain the economic value of the copy of the software.

The judgement may well have been different and Oracle’s licensing arrangements would not have constituted a “sale” if time limited licences had

²⁷² RUB, 2013, p. 45.

been granted by Oracle on a different fee basis. The rationale of the judgement does not apply to software which is rented as the concept of exhaustion of rights only applies to software first ‘sold’ within the EU. However, a merely formal “time limitation” to an extensively long period, which is beyond any typically expected useful life of the software (e.g. a limitation to 50 or 99 years), is highly unlikely to be of any help in this context.²⁷³

Questão semelhante pode ser adotada para bens de entretenimento, como músicas, filmes, livros, audiolivros, passando a serem comercializados *online* por meio de licenças de uso/exibição com um limitador temporal pré-estabelecido.

Da mesma forma, a adoção de modelos de *software as a service*, *platform as a service* ou similares ajuda a afastar a aplicação da exaustão de direitos e a impedir a revenda a terceiros. Em tal modelo, o contrato disciplina o acesso às funcionalidades de um determinado programa como parte da prestação de um serviço, e o cliente nunca chega a adquirir uma licença abrangente para o programa, mas somente para utilizar um serviço que precisa do programa para ser executado. Frisa-se que o que será levado em consideração é a realidade do que foi contratado, pouco importando, por exemplo, se o contrato se chama “contrato de *software as a service*” caso o seu objeto seja algo mais parecido com a aquisição de uma cópia do programa.

A adoção de modelos que mais se aproximam à prestação de um serviço do que a venda de um bem é uma medida chave para as empresas de *software*, que podem inclusive explorar soluções que utilizem infraestrutura de nuvem (*cloud*) em que os programas rodem, e isso pode ajudá-las a distinguirem o seu modelo de negócio de uma mera venda de cópia de programa. Como dita DUISBERG et al, “*um arranjo de prestação de serviço que use nuvem provavelmente não terá as características de uma transferência de propriedade conforme definido pelo Tribunal de Justiça europeu*”:

Moving to the cloud could help

Software licensors that are concerned about the negative business consequences of the development of a European market in second-hand software should consider migrating to cloud based service provision arrangements. A cloud service provision arrangement is unlikely to have the economic characteristics of a ‘transfer of ownership’ as defined by the ECJ and the issues caused by the ECJ ruling will then be avoided. This may even apply where a cloud services solution requires the download of some software to the desktop, so long as the commercial terms are those of rental or a genuine service rather than fully paid up permanent use.²⁷⁴

²⁷³ DUISBERG et al, 2012.

²⁷⁴ *Ibid.*

Esse mesmo tipo de licença limitada e temporária, como dito acima, pode ser aplicado a outros tipos de conteúdo, como *ebooks*, músicas e filmes, o que aproxima suas licenças a contratos de aluguel de obras. YouTube, HBO, Prime Video e muitos outros serviços de *streaming* the conteúdo audiovisual permitem ao usuário tanto adquirir filmes e séries por um preço ou alugá-los temporariamente (em regra por apenas alguns dias ou horas) por um preço menor.

Há muito o que empresas podem fazer para afastar a aplicação da exaustão de direitos de propriedade intelectual, ainda que ela venha a ser reconhecida como aplicável a bens digitais, via de regra por meio de configurações das características de seus modelos de negócio e das contratações com seus clientes. Tais ajustes podem ser feitos (preferencialmente) desde o início da disponibilização de bens digitais no mercado ou já com a atividade em operação.

O que se precisa, na verdade, é ter mais segurança jurídica para que as empresas não sejam pegas de surpresa e não tenham seus interesses prejudicados após terem precificado seus bens e serviços ofertados e de um momento para outro serem mudadas as premissas legais aplicáveis ao negócio. É justamente por isso que se mostra tão relevante o debate sobre a aplicação da exaustão a bens digitais, que tem o condão de alterar a balança de fatores e incentivos econômicos em momento em que as atividades comerciais já são praticadas de determinada forma há longo período de tempo.

7. CONCLUSÕES

A partir da análise dos princípios e normas aplicáveis aos direitos de propriedade intelectual e ao seu esgotamento (ocorrido com a colocação do produto no mercado ou com a primeira venda), conclui-se que tal instituto foi criado pelo legislador (e em algumas jurisdições pelos tribunais antes mesmo do legislador) tendo-se em mente pressupostos que se aplicam muito bem a produtos físicos, mas não a bens que são digitais em sua origem e que são transmitidos ou distribuídos de máquina a máquina pela Internet por meio de *download*.

A doutrina da exaustão certamente traz benefícios sociais e econômicos, pois permite a circulação de bens no mercado, fomenta a criação de mercados de produtos usados e impede o exercício abusivo de direitos de exclusividade por parte de titulares de propriedade intelectual, que são impedidos de controlar toda a cadeia de circulação dos bens.

Por outro lado, quando se fala de produtos digitais, a exaustão pode passar de um fator que traz benefícios sociais para um que traz desincentivos à inovação e que afeta negativamente a expectativa legítima daqueles que criam e distribuem bens em suas atividades comerciais. Por esses motivos, não se vislumbra no presente momento a aplicação de um princípio abrangente do esgotamento para bens digitais.

KERBER afirma que somente poderia ser recomendada a aplicação da exaustão em hipóteses limitadas sob condições bem específicas:

Overall, despite the important benefits of exhaustion it is very questionable whether it can be recommended to support the emergence of entirely free secondary markets for copyright-protected digital copies. The benefits and costs of exhaustion might have shifted so far that the non-application of exhaustion might be recommended as the general rule and exhaustion only should be applied under more or less narrowly defined conditions.²⁷⁵

Uma das condições específicas poderia até ser para programas de computador a depender de como a licença é comercializada, notadamente caso a licença seja perpétua, paga de uma só vez e antecipadamente, situação essa que aproximaria a operação envolvendo o *software* de um ato de venda/comercialização, o que se justificaria pelo fato de que programas de computador “envelhecem”, tornando-se desatualizados pelo

²⁷⁵ KERBER, 2016, p. 21.

lançamento de novas versões e atualizações, razão pela qual seria possível diferenciar os programas de segunda mão dos programas novos.

Contudo, mesmo nessa hipótese a questão é controvertida, pois há indicativos de que as licenças de *software* (sejam eles customizados ou de prateleira), sobretudo aqueles que são baixados da Internet, devem ser consideradas como serviços, e não como comercialização de bens/mercadorias, como ilustram recentíssimos julgados do Supremo Tribunal Federal envolvendo discussão tributária. Isso pode ser usado para justificar que programas de computador não seriam objeto de venda, e, por isso, não se aplicaria a doutrina da primeira venda (*first sale doctrine*).

De qualquer forma, além da ausência de precedentes judiciais locais, ainda há no Brasil um vácuo legislativo grave referente à exaustão. É bem verdade que a Lei da Propriedade Industrial brasileira prevê para patentes, desenhos industriais e marcas, mas a Lei de Direitos Autorais nada diz sobre o princípio. Evidentemente, se não há previsão do esgotamento de direitos autorais, não há também dispositivo que aplique tal instituto aos direitos autorais que protegem bens digitais.

Idealmente, como afirmado no caso norte-americano *Capitol Records v. ReDigi* e ecoado por PERZANOWSKI²⁷⁶, a questão deve ser disciplinada pelo Poder Legislativo, que detém competência para averiguar quais incentivos pesam mais e quais políticas devem ser adotadas.

De qualquer forma, de fato não parece que o princípio da exaustão deva ser aplicado indistintamente aos bens digitais na forma como é aplicada a bens físicos. Como ressaltado ao longo deste trabalho, bens digitais distribuídos pela Internet possuem relevantes diferenças com relação a bens físicos que não permitem a adoção de uma regra única sobre o esgotamento de direitos

Nessa linha é mais adequado que, para todos ou para a maioria dos tipos de bens digitais distribuídos via *download*, tal princípio não seja aplicável, podendo esse cenário ser modificado por previsões legislativas futuras ou pela adoção de tecnologias que acabem por artificialmente trazer para os bens digitais determinadas características que os bens físicos possuem.

²⁷⁶ “Beyond distinguishing *ReDigi* in future cases, the Second Circuit’s opinion suggests digital exhaustion is a question best-suited for Congress, given its ability to consider the impact of such a policy on a range of stakeholders.” (PERZANOWSKI, 2019)

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

8.1. Doutrina

ABBOTT, Frederick M. *Parallel importation: economic and social welfare dimensions*. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development (IISD), jun 2007. Disponível em: <http://law.scu.edu/wp-content/uploads/hightech/Abbott-Parallel-Importation.pdf>. Acesso em 12/09/2020.

AFONSO, Larissa Maria Galimberti. *Exclusões e exceções ao direito de patente*. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-25112016-111541/pt-br.php>. Acesso em 12/09/2020.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Os princípios estruturantes do Acordo TRIP's. In: *Boletim de Ciências Económicas*. Volume XLVII (47). Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2004, pp. 66-67.

AMOR, Danielle. *Does "Exhaustion" Apply to Digital Products?* 2012. Disponível em: <https://www.hlmediacomms.com/2012/08/24/does-exhaustion-apply-to-digital-products/>. Acesso em 12/09/2020.

BARBOSA, Denis Borges. *Restrições ao uso do corpus mechanicum de obras intelectuais após a tradição: exaustão de direitos em direito autoral*. 1999, atualizado em 2012. Disponível em: www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/restricoes_uso_corpus_mechanicum.pdf. Acesso em 12/09/2020.

_____. *Limites ao direito de patente: fair usage, exaustão e importação paralela*. 2002. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/103.rtf>. Acesso em 12/09/2020.

BARRETT, Brian. *Microsoft eBook Apocalypse Shows the Dark Side of DRM*. 2019. Disponível em: <https://www.wired.com/story/microsoft-ebook-apocalypse-drm/>. Acesso em 12/09/2020.

BASSO, Maristela. A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual. In: *Revista de informação legislativa*, v. 41, n. 162, abr./jun. 2004, pp. 287-309. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/965>. Acesso em 12/09/2020.

_____. *Importação Paralela: efeitos no comércio internacional e nos direitos de propriedade intelectual*. Tese (Concurso Professor Titular – Departamento de Direito Internacional e Comparado – Disciplina Direito do Comércio Internacional) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

_____. *Propriedade intelectual e importação paralela*. São Paulo: Atlas, 2011.

BELLAN, Alberto. *BREAKING - Copyright exhaustion does not apply to digital goods other than software, Hamm Court of Appeal says*. 2014. Disponível em: <http://ipkitten.blogspot.com/2014/06/breaking-copyright-exhaustion-does-not.html>. Acesso em 12/09/2020.

BLOK, Benjamino; BRINKHUIS, Samantha. *Tom Kabinet: CJEU rules resale of e-books requires permission of copyright holder*. Disponível em: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7420597a-d24a-461c-983a-c62a457f2763>. Acesso em 01/06/2021.

CABRAL, Plínio. *Direito Autoral: dúvidas e controvérsias*. 3ª Ed. São Paulo: Rideel, 2009.

CALBOLI, Irene. Market Integration and (the Limits of) First Sale Rule in North American and European Trademark Law. *In: 51 Santa Clara L. Rev.* 1241 (2011), pp. 1241-1282. Disponível em: <http://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol51/iss4/6>. Acesso em 12/09/2020.

CGI.BR – COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. *TIC Domicílios 2017*. 2018. Disponível em: http://www.cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2017_modulo_atividades_culturais.pdf. Acesso em 12/09/2020.

CJEU – Tribunal de Justiça da União Europeia. *Press Release n° 49/98 - Judgment of the Court in Case C-355/96. Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. Internal Exhaustion of the Rights Conferred by a Trade Mark is Not Compatible with Community Legislation*. 1998. Disponível em: <https://curia.europa.eu/en/actu/communiques/cp98/cp9849en.htm>. Acesso em 12/09/2020.

COMPUTERWORLD. *SAP retira recurso sobre revenda de software*. 2014. Disponível em: <https://www.computerworld.com.pt/2014/07/16/sap-retira-recurso-sobre-revenda-de-software/>. Acesso em 12/09/2020.

COSTA NETTO, José Carlos. *Direito autoral no Brasil*. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

CRESPO, Priscila Maria de Albuquerque Albernaz. A distribuição digital e a revolução do iTunes. *In: FRANCEZ, Andréa et al. Direito do entretenimento na Internet*. São Paulo: Saraiva, 2014.

CROUCH, Dennis. *Can Your Patent Block Repair and Resale and Prevent Arbitrage?* 2017. Disponível em: <https://patentlyo.com/patent/2017/01/resale-prevent-arbitrage.html>. Acesso em 12/09/2020.

DIRIYAI, Nengimote Daphne. *To Be or Not To Be? Constructing a Digital Exhaustion Doctrine in the EU and US*. Dissertação (Mestrado em Direito e Tecnologia) - Tilburg University, 2014. Disponível em: <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=132801>. Acesso em 12/09/2020.

DUISBERG, Alexander *et al.* *UsedSoft v. Oracle: What does it mean for your business?* 2012. Disponível em: <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2012/usedsoft-v-oracle-what-does-it-mean-for-your-business>. Acesso em 12/09/2020.

EUROPEAN COMMISSION. *PRESS RELEASE No 94/12*: An author of software cannot oppose the resale of his 'used' licences allowing the use of his programs downloaded from the internet. 2012. Disponível em: http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-12-94_en.htm. Acesso em 12/09/2020.

FORGIONI, Paula Andréa. Importações Paralelas no Brasil: a propriedade industrial nos quadrantes dos princípios constitucionais. In: GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges. *Ensaio sobre o direito imaterial: estudos dedicados a Newton Silveira*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp. 209-232.

GOLD, Hadas. *Netflix and YouTube are slowing down in Europe to keep the internet from breaking*. 2020. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2020/03/19/tech/netflix-internet-overload-eu/index.html>. Acesso em 01/06/2021.

INTA – International Trademark Association. *Trademark Owner's Guide to Parallel Imports in the United States: Working with U.S. Customs and Border Protection to Prevent Importation of Gray Market Goods*, 2012. Disponível em: <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Trademark%20Owners%20Guide%20to%20Parallel%20Imports%20in%20the%20United%20States.pdf>. Acesso em 12/09/2020.

JONES, Robert. *Sony PS5 could let gamers lend or sell on their downloaded games*. 2018. Disponível em: <https://www.t3.com/news/sony-ps5-could-let-gamers-lend-or-sell-on-their-downloaded-games>. Acesso em 12/09/2020.

KERBER, Wolfgang. *Exhaustion of Digital Goods: An Economic Perspective*. MAGKS, Joint Discussion Paper Series in Economics, No. 23-2016; Zeitschrift für Geistiges Eigentum / Intellectual Property Journal 2016, pp. 149-169. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2777459>. Acesso em 12/09/2020.

MARVIN, Rob. *Netflix and YouTube Make Up Over a Quarter of Global Internet Traffic*. 2018. Disponível em: <https://www.pcmag.com/news/netflix-and-youtube-make-up-over-a-quarter-of-global-internet-traffic>. Acesso em 12/09/2020.

MEZEI, Péter. *Digital First Sale Doctrine Ante Portas – Exhaustion in the Online Environment*, 6 (2015). In: *JIPITEC - Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* 23 para 1. 2015. Disponível em: <https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-6-1-2015/4173>. Acesso em 12/09/2020.

MICROSOFT. *Books in Microsoft Store: FAQ*. 2019. Disponível em <https://support.microsoft.com/en-us/help/4497396/books-in-microsoft-store-faq>. Acesso em 12/09/2020.

MILLER, Meg. *This Disintegrating E-Book Cleverly Shows How Blockchains Work*. 2017. Disponível em: <https://www.fastcompany.com/90124578/this-disintegrating-e-book-cleverly-shows-how-blockchains-work>. Acesso em 12/09/2020.

OSBORNE CLARKE. *The end of the UsedSoft case and its implications for “used” software licences*. 2015. Disponível em: <https://www.osborneclarke.com/insights/the-end-of-the-usedsoft-case-and-its-implications-for-used-software-licences/>. Acesso em 12/09/2020.

OUT-LAW. *Conditions placed on SAP software licensees invalidated following complaints by German reseller*. 2013. Disponível em: <https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/conditions-placed-on-sap-software-licensees-invalidated-following-complaints-by-german-reseller>. Acesso em 12/09/2020.

PEROBA, Luiz Robert; CORRÊA, Bruno Lorette. *O STF e a tributação dos bens digitais pelo ICMS*. 2020. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-stf-e-a-tributacao-dos-bens-digitais-pelo-icms-28122020>. Acesso em 15/06/2021.

PERZANOWSKI, Aaron; SCHULTZ, Jason. Digital Exhaustion. In: *58 UCLA Law Review*. 2010, pp. 889-946. Disponível em: <https://www.uclalawreview.org/pdf/58-4-1.pdf>. Acesso em 12/09/2020.

PERZANOWSKI, Aaron. *ReDigi and the path forward for digital exhaustion*. 2019. Disponível em: <http://www.theendofownership.com/blog/2019/1/14/redigi-and-the-future-of-digital-exhaustion>. Acesso em 12/09/2020.

PICKTON, Miggie. *Ebook price increases from three publishers*. 2013. Disponível em: <https://researchsupporthub.northampton.ac.uk/2013/07/05/ebook-price-increases-from-three-publishers/>. Acesso em 12/09/2020.

PINHEIRO, Luciano Andrade. *Quero vender meus bits and bytes - Parte 1*. 2013a. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/PI/99,MI185888,71043-Quero+vender+meus+bits+and+bytes+Parte+1>. Acesso em 12/09/2020.

_____. *Quero vender meus bits and bytes - Parte 2*. 2013b. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/PI/99,MI186927,21048-Quero+vender+meus+bits+and+bytes+Parte+2>. Acesso em 12/09/2020.

_____. *Quero vender meus bits and bytes - Parte 3*. 2013c. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/PI/99,MI187777,101048-Quero+vender+meus+bits+and+bytes+Parte+3>. Acesso em 12/09/2020.

PRUTZMAN, L. Donald; STENSHOEL, Eric. *IP Exhaustion around the World: Differing Approaches and Consequences to the Reach of IP Protection beyond the First Sale: The Exhaustion Doctrine in the United States*. 2013. Disponível em: https://nysba.org/NYSBA/Sections/International/Seasonal%20Meetings/Vietnam/Program%203/Stenshoel_Pruzman_3.pdf. Acesso em 12/09/2020.

PUBLISHERS WEEKLY. *ReDigi Gets Patent to Manage and Sell Used E-books*. 2014. Disponível em: <https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/retailing/article/60837-redigi-gets-patent-to-manage-and-sell-used-e-books.html>. Acesso em 12/09/2020.

PUIG, Antoni Rubí. Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: A Law and Economics Approach to Oracle v. UsedSoft. In: *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* 3 (2013), pp. 159-178. Disponível em: <https://www.jpipitec.eu/issues/jpipitec-4-3-2013/3842/rubi-puig.pdf>. Acesso em 12/09/2020.

PUREWAL, Jas. *The legality of second hand software sales in the EU*. 2012. Disponível em: <http://www.gamerlaw.co.uk/2012/the-legality-of-second-hand-software-sales-in-the-eu/>. Acesso em 12/09/2020.

RAMSAY, Robert. *Sony Renews Patent That Hints at Digital Game Trading for PlayStation Users*. 2019. Disponível em: https://www.pushsquare.com/news/2019/03/sony_renews_patent_that_hints_at_digital_game_trading_for_playstation_users. Acesso em 12/09/2020.

RIEGER-JANSEN, Manon; DISVELD, Nadiya. *E-Books: Digital Exhaustion under the InfoSoc Directive?* 2017. Disponível em: <https://mediawrites.law/e-books-digital-exhaustion-under-the-infosoc-directive/>. Acesso em 12/09/2020.

ROSATI, Eleonora. *Digital copies, exhaustion, and blockchains: lack of legal clarity to be offset by technological advancement and evolving consumption patterns?* 2017. Disponível em: <http://ipkitten.blogspot.com/2017/05/digital-copies-exhaustion-and.html>. Acesso em 12/09/2020.

_____. *BREAKING: CJEU rules that the provision of ebooks is an act of communication to the public (so there is NO digital exhaustion under the InfoSoc Directive)*. 2019. Disponível em <http://ipkitten.blogspot.com/2019/12/breaking-cjeu-rules-that-provision-of.html>. Acesso em 12/09/2020.

RUB, Guy. The Economics of Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.: the efficiency of a balanced approach to the first sale doctrine. In: *Fordham Law Review*, Res Gestae 81, pp. 41-54, 2013. Disponível em: http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=res_gestae. Acesso em 12/09/2020.

SCHRÖDER, Vilhelm. *The rise and (partial) fall of digital exhaustion as the CJEU hits the brakes in Tom Kabinet*. 2020. Disponível em: <https://iprinfo.fi/artikkeli/the-rise-and-partial-fall-of-digital-exhaustion-as-the-cjeu-hits-the-brakes-in-tom-kabinet/>. Acesso em 01/06/2021.

SGANGA, Caterina. A Plea for Digital Exhaustion in EU Copyright Law. In: *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* 9 (2019a), pp. 211-239. Disponível em: https://www.jpipitec.eu/issues/jpipitec-9-3-2018/4802/JIPITEC_9_3_2018_211_Sganga. Acesso em 12/09/2020.

_____. *Waiting for Tom Kabinet, a.k.a. why EU copyright needs digital exhaustion, and how the CJEU can help with this – Part 1*. 2019b. Disponível em: <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/04/15/waiting-for-tom-kabinet-a-k-a-why-eu-copyright-needs-digital-exhaustion-and-how-the-cjeu-can-help-with-this-part-1/>. Acesso em 12/09/2020.

_____. *Waiting for Tom Kabinet, a.k.a. why EU copyright needs digital exhaustion, and how the CJEU can help with this – Part 2*. 2019c. Disponível em: <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/04/23/waiting-for-tom-kabinet-a-k-a-why-eu-copyright-needs-digital-exhaustion-and-how-the-cjeu-can-help-with-this-part-2/>. Acesso em 12/09/2020.

SILVA, Juliana de Oliveira. O Princípio da Exaustão de Marcas no Comércio Internacional à Luz do Direito Brasileiro e do Direito Comparado. In: *REJU – Revista Jurídica*, v. 4, n. 1, 2017. Disponível em: <http://oapecsuperior.com.br/revista-cientifica/index.php/REJU/article/view/64>. Acesso em 12/09/2020.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes*. 5ª Ed. Barueri/SP: Manole, 2014.

SOMA, John T.; KUGLER Michael K. Why Rent When You Can Own? How ReDigi, Apple, and Amazon Will Use the Cloud and the Digital First Sale Doctrine to Resell Music, e-Books, Games, and Movies. In: *North Carolina Journal of Law and Technology*. Vol. 15, Issue 3, 2014. Disponível em: <https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1247&context=ncjolt>. Acesso em 12/09/2020.

STEPHENS, Katharine. *Brexit: Exhaustion of Intellectual Property rights*. 2021. Disponível em: <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/uk/exhaustion-of-intellectual-property-rights-post-brexit>. Acesso em 15/06/2021.

STJ – Superior Tribunal de Justiça. *Informativo de Jurisprudência nº 412*. 2009. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitutional/index.php/informjurisdata/article/view/4478/4680>. Acesso em 12/09/2020.

STJ – Superior Tribunal de Justiça. *Informativo de Jurisprudência nº 481*. 2011. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&livre=@COD=%270481%27&tipo=informativo>. Acesso em 12/09/2020.

STJ – Superior Tribunal de Justiça. *Informativo de Jurisprudência nº 514*. 2013. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&livre=@COD=%270514%27&tipo=informativo>. Acesso em 12/09/2020.

USEDISOFT. *Still have questions? Our FAQ will give you the answers*. 2019. Disponível em: <https://www.usedsoft.com/en/FAQ/>. Acesso em 12/06/2020.

UTUMI, Ana Cláudia. *Tributação de Software e STF: Como e por que o Supremo decidiu que deve incidir ISS sobre operações com aplicativos e não mais o ICMS*. 2021. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-abdf/tributacao-de-software-e-stf-15032021>. Acesso em 15/06/2021.

VALENTE, Jonas. *Metade da população consome música e vídeo pela internet, diz pesquisa*. 2018. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-11/metade-da-populacao-consome-musica-e-video-pela-internet-diz-pesquisa>. Acesso em 12/09/2020.

VARELLA, Marcelo Dias. *Propriedade intelectual de setores emergentes*. São Paulo: Atlas, 1996.

VOAKES, Greg. *European Courts Rule In Favor Of Consumers Reselling Downloaded Games*. 2012. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/gregvoakes/2012/07/03/european-courts-rule-in-favor-of-consumers-reselling-downloaded-games/#38ce7fad1c8b>. Acesso em 12/09/2020.

WEST, Jessamyn. *Unintended consequences: Wiley price hike post-Kirtsaeng*. 2013. Disponível em <http://www.librarian.net/stax/4174/unintended-consequences-wiley-price-hike-post-kirtsaeng/>. Acesso em 12/09/2020.

WIPO – World Intellectual Property Organization. *Interface Between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law*. CDIP/4/4 Rev./Study/Inf/2. 2011. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4rev_study_inf_2.pdf. Acesso em 12/09/2020.

8.2. Jurisprudência

Brasil:

STF, Recurso Extraordinário nº 176.626/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, j. 10/11/1998.

STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1945, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Redator do Acórdão Ministro Dias Toffoli, j. 24/02/2021.

STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5659, Tribunal Pleno, Relator Ministro Dias Toffoli, j. 24/02/2021.

STJ, Recurso Especial nº 609.047, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20/10/2009, DJe 16.11.2009.

STJ, Recurso Especial nº 1.207.952, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 23/08/2011, DJe 01/02/2012.

STJ, Recurso Especial nº 1.200.677, Terceira Turma, Relator Ministro Sidnei Beneti, j. 18/12/2012, DJe 12/03/2013.

STJ, Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.200.677, Terceira Turma, Relator Ministro Sidnei Beneti, j. 13/08/2013, DJe 02/09/2013.

STJ, Recurso Especial nº 1.249.718, Terceira Turma, Relator Ministro Sidnei Beneti, j. 18/12/2012, DJe 12/03/2013.

STJ, Recurso Especial nº 1.383.354, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrichi, j. 27/08/2013, DJe 26/09/2013.

TJSP, Apelação nº 0111871-89.2010.8.26.0000, 5ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Relator Desembargador Enio Zuliani, j. 25/06/2014, p. 30/06/2014.

TJSP, Apelação nº 0272868-80.2009.8.26.0000, 5ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Relator Desembargador Carlos Alberto Garbi, j. 25/06/2014, p. 01/07/2014.

TJSP, Apelação nº 1030312-79.2013.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Desembargador Francisco Loureiro j. 14/08/2014, r. 21/08/2014.

TJSP, Apelação nº 0287111-29.2009.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Piva Rodrigues, j. 07/10/2014, p. 14/10/2014.

TJSP, Apelação nº 0025224-50.2004.8.26.0114, 9ª Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Mauro Conti Machado, j. 10/03/2015, p. 25/03/2015.

TJSP, Apelação nº 0145144-84.2009.8.26.0100, 7ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora Mary Grün, j. 19/08/2015, p. 02/09/2015.

TJSP, Apelação nº 1013737-24.2015.8.26.0068, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Desembargador Enio Zuliani, j. 14/12/2016, p. 16/12/2016.

TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 2253105-10.2019.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Desembargador Cesar Ciampolini, j. 15/06/2020, r. 15/06/2020.

TJSP, Apelação nº 1028878-37.2018.8.26.0405, 8ª Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Alexandre Coelho, j. 23/09/2020, r. 23/09/2020.

Estados Unidos:

Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873).

Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).

Bauer & Cie. v. O'Donnell, 229 U.S. 1 (1913).

- Prestonettes, Inc. v. Coty, 264 U.S. 359, 44 S.Ct. 350, 68 L.Ed. 731 (1924).
- General Talking Pictures v. Western Electric, 304 U.S. 175 (1926)
- United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).
- Champion Spark Plug Co. v. Sanders, 331 U.S. 125, 67 S.Ct. 1136, 91 L.Ed. 1386 (1947).
- United States v. Wise, 550 F.2d 1180 (1977).
- Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984).
- NEC Electronics v. Cal Circuit Abco, 810 F.2d 1506, 1509 (9th Cir.), cert. denied, 484 U.S. 851, 108 S.Ct. 152, 98 L.Ed.2d 108 (1987).
- Mirage Editions Inc v. Albuquerque Art Co, 856 F.2d 1341 (9th Cir. 1988).
- Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
- Polymer Technology Corp. v. Mimran, 975 F.2d 58 (2d Cir. 1992).
- ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996).
- Quality King Distributors Inc., v. L'anza Research International Inc., 523 U.S. 135 (1998).
- Jazz Photo Corp. v. United States International Trade Commission, 264 F. 3d. 1094 (Fed. Cir. 2001).
- Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008).
- Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp., 541 F.3d 982 (9th Cir. 2008).
- UMG Recordings, Inc. v. Augusto, 558 F. Supp. 2d 1055 (C.D. Cal. 2008).
- Beltronics USA, Inc. v. Midwest Inventory Distribution, et al, No. 07-3340 (10th Cir. 2009).
- Vernor v. Autodesk, 621 F.3d 1102 (9th Cir. 2010).
- Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp., 562 U. S. ____ (2010).
- UMG Recordings, Inc. v. Augusto, 628 F.3d 1175 (9th Cir. 2011).
- Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 934 F. Supp. 2d 640 (S.D.N.Y. 2013).
- Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 910 F.3d 649 (2d Cir. 2018).
- Liu v. Pearson Education, Inc., 2009 WL 3064779 133 S.Ct. 1630 (2013).

Kirtsaeng v. Wiley, 568 U.S. 519, 133 S. Ct. 1351 (2013).

Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., 581 U.S. ____ (2017).

União Europeia:

Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. Case C-355/96 [1998].

Metronome Musik GmbH v. Music Point Hokamp GmbH. Case C-200/96 [1998] ECR I-1953.

Foreningen af danske Videogramdistributører, acting for Egmont Film A/S, Buena Vista Home Entertainment A/S, Scanbox Danmark A/S, Metronome Video A/S, Polygram Records A/S, Nordisk Film Video A/S, Irish Video A/S and Warner Home Video Inc. v Laserdisken. Case C-61/97 [1998] ECR I-5171.

UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., Case C-128/11 [2012].

Conclusões do Advogado-Geral Yves Bot no caso UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., Case C-128/11 [2012].

Comissão Europeia v. França, (Case C-479/13) [2015].

Conselho da União Europeia v. Luxemburgo (Case C-502/13) [2015].

Conclusões do Advogado-Geral Maciej Szpunar no caso Nederlands Uitgeversverbond v. Tom Kabinet BV, Case C-263/18 [2019].

Nederlands Uitgeversverbond v. Tom Kabinet BV, Case C-263/18 [2019].

8.3. Legislação

Brasil:

Constituição da República.

Decreto Legislativo nº 78/1974 (Aprova o texto da Convenção de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo)

Decreto nº 75.699/1975 (Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971)

Exposição de Motivos do Anteprojeto da Lei da Propriedade Industrial. Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção 1, em 09/05/1991. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9279-14-maio-1996-374644-exposicaodemotivos-149808-pl.html>.

Projeto de Lei nº 824/1991. Publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção 1, em 09/05/1991. Disponível em <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD09MAI1991.pdf#page=136>.

Decreto nº 635/1992 (Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967).

Decreto nº 1.355/1994 (Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT e internaliza o Acordo TRIPS na legislação brasileira).

Lei nº 9.279/1996 (Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial) (Lei da Propriedade Industrial ou LPI).

Lei nº 9.609/1998 (Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências) (Lei de Software).

Lei nº 9.610/1998 (Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências) (Lei de Direitos Autorais ou LDA).

Lei Complementar nº 116/2003 (Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências).

Projeto de Lei nº 2.370/2019 (Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais).

Estados Unidos:

U.S. Code, Title 15, Chapter 22 – *Lanham Act* (Lei de Marcas americana).

U.S. Code, Title 17 (Lei de Direitos Autorais americana).

U.S. Code, Title 35 (Lei de Patentes americana).

União Europeia:

Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho (harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas) (revogada).

Acordo sobre o Espaço Econômico Europeu (1994).

Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention – Convenção sobre a Patente Europeia, ou Convenção de Munique).

Diretiva 92/100/EEC do Conselho (relativa ao direito de aluguel, ao direito de comodato e a certos direitos conexos aos direitos de autor em matéria de propriedade intelectual) (revogada).

Diretiva 2001/29/EC do Parlamento Europeu e do Conselho (relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação) (Diretiva InfoSoc).

Diretiva 2006/112/CE do Conselho (relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado).

Diretiva 2006/115/EC do Parlamento Europeu e do Conselho (relativa ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a certos direitos conexos ao direito de autor em matéria de propriedade intelectual).

Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas) (revogada).

Diretiva 2009/24/EC do Parlamento Europeu e do Conselho (relativa à protecção jurídica dos programas de computador) (Diretiva de Software).

Tratado da União Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (versão consolidada de 2012).

Diretiva UE 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho (que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas).

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho (UE) 2015/2424 (Regulamento sobre Marcas Comunitárias).

Diretiva (EU) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho (relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação).

Tratados e Normas Internacionais:

Convenção da União de Paris.

Convenção da União de Berna.

Acordo TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ou Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio*).

Acordo de Direitos Autorais da OMPI (*WIPO Copyright Treaty*)