

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS – CCJ  
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO**

**Exaustão de Direitos Autorais em Software na União Europeia:**  
Aspectos Gerais, Política Pública e Novos Rumos

**PHILIPPE PESSOA SUNDFELD**

FLORIANÓPOLIS, SC  
2014

**PHILIPPE PESSOA SUNDFELD**

**Exaustão de Direitos Autorais em Software na União Europeia:  
Aspectos Gerais, Política Pública e Novos Rumos**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à banca examinadora da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, como requisito à obtenção do título de Bacharel em Direito.

**Orientador:** Professor Luiz Otávio Pimentel, Dr<sup>o</sup>.

FLORIANÓPOLIS, SC  
2014

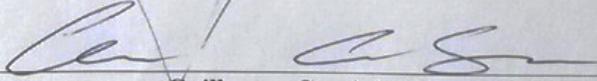
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS  
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

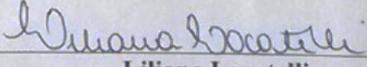
TERMO DE APROVAÇÃO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado "**A exaustão do direitos Autorais em software na União Europeia - Aspctos gerais, politica publica e novos rumos.**", elaborado pelo(a) acadêmico(a) **Philippe Pessoa Sundfeld**, defendido em **08/12/2014** e aprovado pela Banca Examinadora composta pelos membros abaixo assinados, obteve aprovação com nota 9,5 (NOVE E MEIO), cumprindo o requisito legal previsto no art. 10 da Resolução nº 09/2004/CES/CNE, regulamentado pela Universidade Federal de Santa Catarina, através da Resolução nº 01/CCGD/CCJ/2014.

Florianópolis, 8 de Dezembro de 2014

  
\_\_\_\_\_  
**Luiz Otávio Pimentel**  
Professor(a) Orientador(a)

  
\_\_\_\_\_  
**Guilherme Coutinho Silva**  
Membro de Banca

  
\_\_\_\_\_  
**Liliana Locatelli**  
Membro de Banca

A aprovação da presente monografia não representa o endosso do Professor Orientador, da Banca Examinadora e da Universidade Federal de Santa Catarina à ideologia que a fundamenta ou que nela é exposta.

À Cecília, ao Ari, ao Thomás, ao Victor e à Talice,  
por todo o amor e incentivo.

## AGRADECIMENTOS

As poucas palavras que escrevo neste espaço não traduzem o sentimento de felicidade que sinto ao entregar este trabalho de conclusão de curso. Mesmo assim, não posso deixar de agradecer àqueles que me trouxeram até aqui e me guiarão ainda a outras conquistas.

Obrigado ao meu pai, José Ari, e à minha mãe, Cecília, por tudo, desde sempre. Troco quaisquer outras palavras por um longo abraço ao vê-los. Aos meus irmãos, Thomás e Victor, minhas grandes referências e melhores amigos. À Talice, pelo amor e incentivo inabalável em buscar meus sonhos, obrigado!

Ao Carlos Ari, pelo estímulo, conselhos e belas dedicatórias que me guiaram ao longo desta graduação e continuarão me influenciando.

Obrigado aos amigos, especialmente aos companheiros de Plataforma Moi, loucura que deu certo e mudou a vida de todos nós. Vocês me orgulham e me fazem crescer. Agradeço também aos amigos da Menezes Niebuhr Advogados Associados, que me alegram com o convívio e aprendizado diário.

Há aqui um pouco de cada um de vocês; espero que se divirtam com o trabalho.

No damos pie  
entre tanto tic tac,  
entre tanto Big Bang,  
sólo un grano de sal  
en el mar del cielo.

DREXLER, Jorge. *La Edad del Cielo*.  
In: Sus gran canciones, EMI Europe, 2004.

No benevolent historical force will inexorably lead this technological-economic moment to develop towards an open, diverse, liberal equilibrium.

If the transformation I describe as possible occurs, it will lead to substantial redistribution of power and money from the twentieth-century industrial producers of information, culture and communication (...) to a combination of widely diffuse populations around the globe, and the market actors that will build the tools that make this population better able to produce its own information environment rather than buying it ready-made.

BENKLER, Yochai. **The Wealth of Networks:** How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven: Yale University Press, 2006, p. 23.

## RESUMO

O primeiro capítulo deste trabalho visa trazer à tona as problemáticas recentes da adaptação do direito autoral ao mundo digital, gradualmente adentrando no âmago da “exaustão” de direitos patrimoniais autorais na distribuição online de programas de computador. Como pano de fundo, busca-se revelar incongruências no modelo atual. Para tal, em primeiro lugar, é feita uma análise histórica da proteção jurídica concebida a programas de computador. Posteriormente, passa-se a uma abordagem dos direitos patrimoniais autorais e qual sua relevância a programas de computador distribuídos digitalmente. Construída essa base, a análise passa pelas formas de transmissão de direitos autorais e suas problemáticas. A última e principal parte do capítulo é dedicada somente à exaustão de direitos, o que somente é possível pela base construída anteriormente. Neste momento, é enunciada a evolução histórica e formulação de sua teoria, os desafios à sua aplicação no meio digital. É no segundo capítulo que será delineado o quadro legal da exaustão de direitos autorais em software, com foco na União Europeia. A fim de introdução, são lembradas as raízes históricas, ou seja, os primórdios do uso do direito autoral como política de impulso a opções de administração pública. Depois, de maneira mais concreta, são enunciadas as principais normas internacionais e, enfim, as Diretivas europeias, com foco na exaustão de direitos em software distribuído digitalmente. É importante que fique claro que a análise da norma europeia e da harmonização entre a norma comunitária e o ordenamento dos países-membros desempenham função importante no presente trabalho, já que propiciam a base teórica necessária ao estudo do Capítulo III. O capítulo culmina com uma demonstração da heterogeneidade desta harmonização, ilustrada por uma breve lembrança às diferenças que norteiam a lei dos principais países. Constantemente, no Capítulo II, há referência à motivação da norma de direito autoral como decorrência da implementação de políticas públicas pelo legislador. Por fim, Capítulo III une os anteriores; é feito estudo de caso recentemente submetido ao Tribunal de Justiça da União Europeia a respeito justamente da exaustão de direitos em software distribuído online. São discutidos os aspectos imediatos do processo, remetendo às problemáticas enunciadas no Capítulo I e, também debate-se como o julgamento do Tribunal é, na verdade, pleno exercício de política pública pela União Europeia, já que o entendimento deverá ser harmonizado pelos países-membros da Comunidade, conforme discute o Capítulo II. Enfim, o terceiro capítulo tem como objetivo, também, permitir a visualização dos novos rumos aos direitos autorais de programas de computador, guiados pela decisão do Tribunal.

**Palavras-chave:** Propriedade Intelectual. Direito Autoral. Exaustão de Direitos. Software. União Europeia. Tribunal de Justiça da União Europeia. UsedSoft.

## ABSTRACT

The First Chapter of this work intends to explicit the issues recently exposed by adapting copyright from analog to digital practices, gradually working on online exhaustion of rights on computer programs. As background, it aims to reveal the inconsistencies of the current model. In such way, it tracks the historical conception of the legal protection of software. Then, it discusses the rightholder's economic rights and their relevance to digital distribution of computer programs. Based on that, the analysis goes on to describe the forms of transmission of copyright and its issues. The last and most important part of the First Chapter is dedicated to exhaustion of rights itself, what could only be achieved by the basis built up previously. At this point, it describes the exhaustion theory's chronological evolution, from its formulation to the difficulties on its application. The Second Chapter goes on to work on the policy making aspect of copyright and its exhaustion. It begins by reminding the historical grounds of copyright as public policy to, then, spell out copyright's legal framework. The analysis focuses on the european framework of digital exhaustion of copyright on software. The Second Chapter concludes by stating the heterogeneity of the reception of those norms by member states, illustrating it by reminding the different values that guide the national frameworks throughout the European Union. It shall be reminded that the relationship between european law, the EU's institutions and its member states plays a central role on this work, as it provides the means to understand the case study undertook on the Third Chapter. The last chapter bounds the predecessors; it is based on a case study of the C-128/11 (Oracle International versus UsedSoft) case before the European Court of Justice, related to the boundaries of application of exhaustion of rights on digitally distributed software. On one hand, the case's most immediate aspects are highlighted and discussed in reference to what was addressed on the First Chapter. On the other, it studies how, as a background, the decision given by the ECJ is actually an exercise of policy making by the European Union, as the Court's understanding must be applied to all member states, as the Second Chapter points out. Based on that, the Third Chapter aims to, at the same time, allow the preview of a new path to copyright, much due to the Court of Justice's decision.

**Keywords:** Intellectual Property. Copyright. Exhaustion of Rights. Software. European Union. European Court of Justice. UsedSoft.

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	13
I - PROGRAMAS DE COMPUTADOR E A PROBLEMÁTICAS DA ADAPTAÇÃO AO MUNDO ONLINE .....	15
1.1. A RELAÇÃO HISTÓRICA ENTRE DIREITOS AUTORAIS E PROGRAMAS DE COMPUTADOR.....	15
1.2. DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS.....	21
1.2.1. Direito De Reprodução.....	22
1.2.2. Direito De Distribuição .....	24
1.3. TRANSMISSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS AUTORAIS DE SOFTWARE.....	29
1.4. EXAUSTÃO DE DIREITOS: EVOLUÇÃO E PROBLEMÁTICAS DA APLICAÇÃO A BENS DIGITAIS.....	34
1.4.1. Evolução Histórica .....	35
1.4.2. Desafios à aplicação a programas de computador distribuídos online.....	37
1.4.3. Práticas contratuais restritivas.....	42
II - QUADRO LEGAL DA A EXAUSTÃO DE DIREITOS NA UNIÃO EUROPEIA E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS .....	46
2.1. DIREITO AUTORAL COMO POLÍTICA PÚBLICA: UMA RETOMADA HISTÓRICA.....	46
2.2. EXAUSTÃO DE DIREITOS AUTORAIS COMO OBJETO DE POLÍTICA PÚBLICA.....	51
2.3. FUNDAMENTO LEGAL PARA EXAUSTÃO DE DIREITOS.....	53
2.3.1. Fontes Internacionais: o papel desempenhado pela OMC e OMPI na regulação da exaustão de direitos. ....	53
2.3.2. Fontes Comunitárias: Exaustão de Direito na União Europeia.....	55
2.3.2.1. Diretivas Europeias .....	59
2.3.2.2. Diretiva 2001/29/CE – Diretiva da Sociedade da Informação.....	60
2.3.2.3. Diretiva 2009/24/CE .....	64
2.4. Exaustão de direitos em programas de computador distribuídos online nos países-membros. ....	67
III – ESTUDO DE CASO: “ORACLE INT. VS. USEDSOFT GHMB” E OS NOVOS RUMOS DA EXAUSTÃO DE DIREITOS EM SOFTWARE.....	74
3.1. CASO C-128/11, ENTRE ORACLE INTERNATIONAL V. USEDSOFT GMBH. 75	
3.1.1. Análise fática.....	76
3.1.2. Questões prejudiciais e apreciação pelo Advogado Geral .....	77
3.1.3. Segundo quesito: dificuldades de adaptação da exaustão de direitos frente aos conceitos de venda e a não fixação de cópia de programa em suporte tangível. ...	78
3.1.3.1. Problemática da conceituação entre “venda” e “licença”.....	80
3.1.3.2. O problema da transferência por meio intangível .....	82
3.1.4. Primeiro quesito: o adquirente legítimo.....	84
3.1.5. Terceiro quesito: a necessidade de inutilização da cópia do vendedor .....	86
3.1.6. Acórdão e o papel exercido pelo Tribunal de Justiça na regulação de direito autoral em software na União Europeia. ....	87
3.2. RECEPÇÃO POR PAÍSES-MEMBROS .....	92

3.3. NOVOS RUMOS: A IMPORTÂNCIA DA DECISÃO PARA OS MERCADOS DE SEGUNDA MÃO DE SOFTWARE .....	94
CONCLUSÃO.....	99
REFERÊNCIAS .....	101

## INTRODUÇÃO

Este trabalho de conclusão de curso tem como tema o direito autoral, em especial no que tange à proteção concedida a software. A pesquisa é motivada pela discussão em torno da dificuldade de transição da proteção de direitos autorais a programas de computador do físico ao online, ou seja, ao debate acerca da possibilidade da aplicação do regime autoral à distribuição de software exclusivamente pela Internet.

Em especial, cabe analisar as hipóteses em que, na ocasião da primeira venda realizada online, os direitos patrimoniais do titular de direitos de autor são exauridos.

O tema da exaustão de direitos autorais quando o objeto protegido é distribuído online é alvo de grande debate na doutrina especializada, muito em razão dos impactos econômicos gerados pelas constantes alterações das praxis de acesso e disponibilização de software decorrente da sociedade da informação.

A problemática é tema de destaque principalmente a partir de 2012, quando decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso C-128, entre a distribuidora em massa de programas de computador Oracle Int. e a startup UsedSoft, que definiu novos contornos à interpretação da norma europeia e estabeleceu a exaustão de direitos de distribuição do titular após realizada a primeira venda de software.

Passada a decisão, muito tem se discutido a respeito dos novos rumos do direito autoral em software e dos reflexos que o novo entendimento gerará nos países-membros da União e nos demais países, razão pela qual a discussão merece ser aproximada da doutrina brasileira, para que se abra o debate da exaustão de direitos autorais sob o quadro legal da proteção a software no Brasil. Ressalta-se que, em função de a pesquisa ser realizada em torno do ordenamento europeu e de estudo de caso do TJUE, o estudo não aborda a legislação brasileira, mas apenas introduz a questão ao leitor brasileiro.

Desta forma, o Capítulo I apresenta, em um primeiro momento, os aspectos técnicos e históricos da evolução da proteção de programas de computador, dos primeiros atos da construção de um sistema de direito autoral a software até a chegada no mundo online. Tal análise retoma os contornos iniciais do regime e culmina no desenho atual da proteção a programas de computador. O capítulo examina as problemáticas enfrentadas pelo regime frente ao ambiente digital e, principalmente,

frente às características da comercialização online. É o Capítulo I que traça os contornos da teoria da exaustão de direitos em software e explica as problemáticas decorrentes de sua aplicação na comercialização em linha de programas de computador.

O exame da legislação que positiva a exaustão de direitos em software é efetuado a partir do Capítulo II. O capítulo se dedica ao exame do ordenamento jurídico da União Europeia e de seus países-membros, o qual é analisado mediante referências constantes às motivações estatais para a regulação de regimes de direitos autorais e, especificamente, no que concerne a exaustão de direitos em software.

Por fim, o Capítulo III aborda a decisão do Tribunal de Justiça em pormenores, a fim de descrever o panorama atual da exaustão de software na União Europeia e introduzir a discussão a respeito de seus novos rumos. O capítulo pretende unir os anteriores, já que remete às problemáticas apresentadas no Capítulo I com o quadro legal delineado pelo Capítulo II.

Para tornar este trabalho atual e contextualizado, prezou-se pela utilização de artigos científicos publicados em periódicos especializados, em detrimento de manuais tradicionais. Ao mesmo tempo, o exame é construído com referência constante às normas internacionais e domésticas de países-membros da União Europeia, para que o panorama legal da exaustão de direitos e a decisão do TJUE possam ser interpretados com o referencial que exigem<sup>1</sup>.

Os métodos aplicados no trabalho foram, então, compostos em igual importância por pesquisa bibliográfica, normativa, comparada, na medida em que é feita correlação entre os ordenamentos nacionais dos países-membros da União, e estudo de caso, ao qual é dedicada grande parte do terceiro e último capítulo.

Com isso, objetiva-se responder positivamente ao questionamento inicial, defendendo a possibilidade de esgotamento de direitos na distribuição em linha de programas de computador, ressalvadas as críticas inerentes a tal posicionamento, como se verá.

---

<sup>1</sup> O trabalho é construído em respeito às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Prezou-se pela sistemática de nota de rodapé, conforme norma NBR 10520:2002, pelo entendimento de que tal método mantém o texto permite maior facilidade de leitura, ao evitar referências ao autor ao longo de seu corpo. As notas explicativas são construídas também por notas de rodapé, em razão do alto número de explicações empreendidas ao longo do trabalho. Todas as traduções são livres e de responsabilidade do autor.

## I - PROGRAMAS DE COMPUTADOR E A PROBLEMÁTICAS DA ADAPTAÇÃO AO MUNDO ONLINE

### 1.1. A RELAÇÃO HISTÓRICA ENTRE DIREITOS AUTORAIS E PROGRAMAS DE COMPUTADOR

O constante surgimento de novas possibilidades de uso de programas de computador, bem como os novos modelos de negócios estabelecidos no ambiente online fazem da regulação de software tarefa obrigatoriamente ligada a fatores culturais e socioeconômicos<sup>2</sup>.

Os novos contextos de uso, que atualmente atuam galgando usuários à posição de comerciantes, têm perturbado a indústria criativa globalmente e criado problemas para a inserção de atores tradicionais no recente mercado online<sup>3</sup>.

Os propriedade intelectual são protagonistas nesses novos tempos, muito embora seja latente a inadequação de seus regimes às novas tecnologias, em especial à esta análise no que importa ao direito autoral frente a direitos de computador.

Os porquês do mercado atual de programas de computador somente podem ser explicados com o retorno às origens da aplicação do regime de direitos do autor à nascente indústria de software; assim, é por meio de uma breve retomada histórica que este trabalho inicia a explicação acerca da proteção atual a software e suas problemáticas.

---

<sup>2</sup>Determining the legal nature of software agreements has always been a great challenge for legal researchers and practitioners. Not only is software as such very complex and difficult to grasp, but the breath-taking speed of technological development is certainly another aggravating factor: what today is state of the art can be out of date tomorrow. HILTY, R., et al. *Software Agreements: Stocktaking and Outlook – Lessons from the UsedSoft v. Oracle Case from a Comparative Law Perspective*. In: J. DREXL, e R. HILTY, **IIC Studies on Intellectual Property and Competition Law**, Munique: Max Planck Institute for Innovation and Competition, 2013.

<sup>3</sup>Digital media and their innovative transmission technology over the communication network and the Internet, represent means for the development of new approaches on traditional media, economics, culture and law. Digital media in general, and communication networks in particular, are creating a significantly different context for international industrial and technology development, particularly in the high tech and content goods sectors. The digital media revolution has resulted in a multitude of products that allow media consumers to become also producers, disrupting the traditional settlement and creating a different range of problems than analog media (...).LUCCHI, N. **Digital Media & Intellectual Property - Management of Rights and Consumer Protection in a Comparative Analysis**. Ferrara: Springer, 2006.

Tal origem, como explica em pormenores Samuelson, data da transição entre a década de 1950 e 1960, nos Estados Unidos, onde o termo “software” começa a ser utilizado por John W. Tukey, em 1958, funcionário da empresa multinacional de comunicações AT&T<sup>4</sup>.

Neste período, quando programas de computador começaram a ser desenvolvidos, não havia grande preocupação por desenvolvedores com direitos do autor. À época, os progressos em programação eram resultado de trocas informais entre pesquisadores e acadêmicos, e programas de computador eram vendidos de maneira integrada ao hardware, sem custos: desenvolvedores de hardware não viam o programa de computador como um bem comercializável por si só e proviam gratuitamente o software aos compradores de suas máquinas<sup>5</sup>.

Entre os anos 1960 e 1970, os suportes lógicos, ou seja, a numeração que instrui a máquina a respeito das funções a serem seguidas, ganha gradual complexidade, à medida em que mais empresas começam a investir em pesquisa e desenvolvimento e, paralelamente, particulares passam a codificar sobre terminais de uso<sup>6</sup>. Quando enxerga-se o potencial valor do software dissociado da máquina, passa-se a se pensar em proteger os interesses do desenvolvedor<sup>7</sup>. Só que tal proteção não foi, em um primeiro momento, já ditada por direitos autorais, mas sim por segredos de negócios entre a distribuidora e adquirentes ou pelo regime de patentes<sup>8</sup>. É neste contexto que

---

<sup>4</sup> KITTLAUS, H. B., e CLOUGH, P. **Software product management and pricing: Key success factors for software organizations**. Berlin: Springer, 2009.

<sup>5</sup> When computer programs were first being developed, proprietary rights issues were not of much concern. Software was often developed by in academic or other research settings. (...) Computer manufacturers in this period often provided software to consumers of their machines to make their major product (i.e., computers) more commercially attractive (which caused the software to be characterizes as “bundled” with the hardware. SAMUELSON, P. *A Case Study on Computer Programs*. In: M. WALLERSTEIN, M. MOOGE, R. SCHOEN, & e. al, *Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology*. Washington: National Academy Press, 1993, p. 284.

<sup>6</sup> Isaacsson descreve em pormenores o pioneirismo de Paul Allen e Bill Gates na codificação em hardware, defendido pelo autor como ponto chave na evolução da informática, já que foi por meio da inédita codificação em terminais em uso PDP-1 que Gates e Allen elaboraram o primeiro software rodado em um computador doméstico, um computador Altair rodando em linguagem BASIC, em 1975. ISAACSON, W. *Os inovadores: uma biografia da revolução digital*. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

<sup>7</sup> In the mid-1960s, as programs began to become more diverse and complex, as more firms began to invest in the development of programs, and as some began to envision a wider market for software products, a public dialogue began to develop about what kinds of proprietary rights were or should be available for computer programs. The industry had trade secrecy and licensing protection, but some thought more legal protection might be needed. Samuelson, *Ibidem*, p. 284.

<sup>8</sup> Muito embora o regime de patentes tenha evoluído e seja alternativa utilizada para a proteção de direitos de computador, este trabalho concentrará esforços na proteção concebida por meio de direitos autorais. Recomenda-se ao leitor, outrossim, a leitura doutrinária a respeito dos pontos positivos e negativos quanto à proteção por cada destes regimes.

surge uma discussão em maior âmbito quanto ao regime de proteção jurídica aplicável a programas de computador.

Pensou-se, então, na viabilidade de encaixe de programas de computador no sistema de copyright, onde o ponto positivo seria a longa proteção ao autor contra cópia não autorizada do objeto<sup>9</sup>. Neste primeiro momento de proteção jurídica a software por direitos autorais, a burocracia no registro do programa de computador perante as autoridades e a necessidade de se publicar todo o código-fonte da obra acabou por afastar os potenciais interessados, que continuaram confiando sua proteção majoritariamente em segredos de negócios e na imposição de restrições na licença, pelo menos até o fim da década de 1970.

O ponto de virada veio justamente no decênio seguinte, com a expansão da indústria de informática e o interesse cada vez maior em programação e desenvolvimento de programas de computador, resultando em um novo debate a respeito da necessidade de se proteger os interesses dos criadores. É neste contexto que Bill Gates reclama pela primeira vez a necessidade de proteção ao desenvolvedor, afirmando o binômio remuneração-inovação<sup>10</sup>.

Samuelson cita a importância da introdução do computador pessoal, que impulsiona sobremaneira o acesso à informática e torna latente a importância do novo mercado de software<sup>11</sup>. Abriu-se um nicho de mercado onde empresas perceberam que poderiam incentivar a criação de programas que interajam com seus sistemas operacionais, resultado de uma linha do tempo que começa com o Altair, primeiro computador pessoal integrado a software, e chega ao *Apple I*, o primeiro computador pessoal com um apelo consistente aos aspectos visual e operacional, o chamado “look

---

<sup>9</sup> Copyright law was one existing intellectual property system into which some in the mid-1960s thought computer programs might actually fit. (...) it could provide a relatively long term of protection against unauthorized copying based on a minimal showing of creativity and a simple, inexpensive registration process. Samuelson, Op., cit., p. 285.

<sup>10</sup> Segundo Isaacson, ao ver o código-fonte de seu software disseminado irrestrita e ilegalmente pela comunidade de codificadores amadores, Gates afirmou: “(...) Como quase todos os hobbistas devem saber, a maioria rouba nosso software. Hardware paga-se, mas software se compartilha. Quem quer saber se as pessoas que trabalharam para criá-los recebem por isto? Será justo? (...) Falando com franqueza, o que vocês fazem é roubo.” Isaacson, Op. cit, 2014., p. 355.

<sup>11</sup> (...) significant developments in the 1980s changed the landscape of the software industry and the intellectual property rights concerns of those who developed software. (...) The first significant development was the introduction of the personal computer (PC), (...). A second was the visible commercial success of some early PC applications software (...) which significantly contributed to the demand for PCs as well as making other software developers aware of that fortunes could be made by selling software. With these developments, the base for a large mass market in software was finally in place. Samuelson, Op., cit., p. 289.

*and feel*” do sistema. Mais do que simplesmente atestar a evolução do software, cabe ressaltar que, nos bastidores, o que se via era uma verdadeira batalha entre desenvolvedores de software, desprotegidos frente a práticas da concorrência<sup>12</sup>.

Assim, o governo norte-americano se viu obrigado a adaptar a legislação autoral, esclarecendo quaisquer dúvidas que pairavam a respeito da possibilidade de proteção de software por direitos autorais<sup>13</sup>. As emendas realizadas derrubaram a obrigatoriedade do depósito de todo o código-fonte do programa, exigindo, a partir de então, apenas trechos iniciais e finais de seu aspecto textual<sup>14</sup>.

O resultado foi a criação de um sistema onde o software poderia ser protegido contra a produção de cópias não autorizadas mesmo depois de sua primeira venda. Desenvolvedores passaram a ter a previsão de garantias legais em caso de tentativa de comercialização de cópias por usuários, evitando que houvesse qualquer tipo de competição com estes<sup>15</sup>. Ao mesmo tempo em que se adaptaram ao novo mercado, as grandes empresas de software reforçaram o ideal de uma proteção maior, advogando um sistema de direitos autorais robusto<sup>16</sup>. É importante que se perceba que a concepção atual de direitos autorais em software é resultado desta cadeia de aspectos isolados que, cada um em seu momento, construíram a ordem atual.

---

<sup>12</sup> Neste sentido, Isaacsson lembra que Wozniack, responsável pelo Apple I, só conseguiu conceber sua máquina após ter acesso a longas partes do código-fonte do software de Gates empregado no Altair, obtido sem o consentimento deste. Note-se que Gates não possuía proteção jurídica por direitos autorais ou regime de patente. Posteriormente, Jobs ficou conhecido por se aproveitar de tecnologia inovadora de *bitmapping* produzida pela Xerox, também sem consentimento ou conhecimento desta, que criava a interface *look and feel*, ainda inédita no mercado. Em outro caso, foi Gates quem foi acusado por Jobs, por se apropriar de sua grande inovação, a interface gráfica apontar-e-clicar, mecanismo que acabaria se tornando padrão na informática. O que se quer apontar pela análise destes episódios é a forma em que a evolução na evolução do desenvolvimento de programas de computador se deu, em um primeiro momento, em face de emprego indevido de tecnologias de terceiros, sem que houvesse proteção jurídica por direitos autorais. Isaacsson, Op. cit, 2014.

<sup>13</sup> Final Report on the National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works, Disponível em: <<http://people.ischool.berkeley.edu/~bcarver/mediawiki/images/8/89/CONTU.pdf>>, de 3 de julho de 1978.

<sup>14</sup> Samuelson, Ibidem.

<sup>15</sup> With the enactment of the software copyright amendments, software developers had a legal remedy in the event that someone began to mass-market exact or near-exact copies of the developers’ programs in competition with the owner of the copyright in the program. Unsurprisingly, the first software copyright cases involved exact copying of the whole or substantial portions of program code, and in them, the courts found copyright infringement. Samuelson, Ibidem, p. 290.

<sup>16</sup> (...) the changing self-perception of several major computer manufacturers led them to push for more and “stronger” protection. This concern has been shared by some successful software firms whose most popular programs were being “cloned” by competitors.) Having come to realize that software was where the principal money of the future would be made, these computer firms began reconceiving themselves as software developers. As they did so, their perspective on software protection issues changed as well. If they were going to invest in software development, they wanted “strong” protection for it. They have, as consequence, become among the most vocal advocates of strong copyright (...). Samuelson, Ibidem, p. 293.

De volta ao momento presente, o relacionamento entre a inserção do comércio de mídias digitais no contexto da proteção por direitos autorais é delineado por Lucchi<sup>17</sup>:

A produção de conteúdo digital se tornou um dos ativos mais importantes para crescimento da economia, de empresas e empregos; por enaltecer desenvolvimento profissional, social e cultural; e por promover a capacidade criativa e inovadora da sociedade moderna. Nesta estrutura, ela se torna ainda mais importante para procurar e formular um novo assentamento para direitos de propriedade intelectual. Enquanto produtos de mídia digital têm recentemente experimentado um sucesso incrível de mercado, têm recebido proteção inadequada e desproporcional no ordenamento nacional e internacional de regimes de direito autoral.

Essa inadequação dos direitos autorais afeta diretamente a produção econômica e cultural, seja em países considerados desenvolvidos ou ainda em desenvolvimento. Extrapolando a esfera da relação contratual entre titular de direitos e usuário, a regulação de direitos autorais é objeto de atividade legislativa e judicial por cada País na construção de ordenamentos jurídicos nacionais, conforme estipula o quadro legal internacional, analisado em pormenores no Capítulo II, composto primordialmente pelas Convenções de Paris, em 1883, de Berna, em 1886 e, recentemente, pelos acordos TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, de 1994, e Acordo da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre Direitos do Autor, de 1996.

Como expõe Nelson, cabe a juristas e aplicadores do direito autoral adaptar suas práticas à nova realidade. A propriedade intelectual deve se adaptar de forma constante ao mercado e aos interesses dos usuários. Os atores políticos se somam aos produtores e empreendedores, peças centrais do mercado, que, ao colocar novos produtos em circulação, devem entender seu poder em estimular e guiar novos modelos de negócios<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> The production of digital content has become one of the most important assets for economic growth, enterprise, and employment; for enhancing professional, social, and cultural development; and for fostering the creative and innovative capacity of modern society. In this framework it becomes even more important to find and formulate a new settlement for intellectual property rights. While digital media products have recently experienced incredible market success, they are given inadequate and disproportionate protection under existing national and international copyright schemes. Lucchi, Op., cit., p. 6.

<sup>18</sup> Most of the attention to its workings has focused in the business firms and entrepreneurs, operating in a Market setting, who are the central actors in developing and introducing new products and processes. At the same time it is widely recognized that the power of market stimulated and guided invention and innovation often is dependent on the strength of the Science base from which the draw. NELSON, R. R. *The Market Economy, and the Scientific Commons*. In: M.-A. FRISON-ROCHE, & A. ABELLO, *Droit et Économie de la Propriété Intellectuelle*. Paris: L.G.D.J, 2005.

Esta premissa permite, ao mesmo tempo, atualizar o modelo de proteção legal vigente, trabalhado, como supramencionado, no Capítulo II, repensando-se a lógica da proteção de direitos autorais e a quem esta deve recair. Nesta mudança, defendida por Benabou, possibilita-se maior equilíbrio na dosagem da equação entre a proteção ao titular de direitos autorais e os direitos concedidos a usuários<sup>19</sup>.

O rearranjo da posição do usuário é identificada por Anderson como característica de uma sociedade que descentraliza a ação individual e permite colocar em prática meios de distribuição que não dependam da estratégia do proprietário<sup>20</sup>. O indivíduo torna-se mais do que nunca produtor de informação e cultura, dispõe de meios de comunicação antes acessíveis apenas à indústria de mídia e seus aparatos de transmissão de informação e compartilha o que produzir com um número imenso de usuários; um verdadeiro desafio ao modelo de mercado comumente imposto, que Anderson descreve como a realocação do mercado de massa para o mercado de nicho. É o que ajuda a explicar a emergência de novas alternativas de distribuição de software, como mercados de licenças “de segunda mão”.

É que, neste contexto de comercialização online, ganha força sobretudo a participação do consumidor na produção e distribuição de conteúdo legal, baseado na arquitetura *peer-to-peer* (P2P), onde não se requer infraestrutura central para distribuição, possibilitando que qualquer internauta disponha de um canal de entrega do seu bem digital a um terceiro.

Desde o começo dos anos 2000, o mercado online para bens protegidos por direitos autorais tem evoluído de maneira constante<sup>21</sup>; objetos corpóreos rapidamente

---

<sup>19</sup> Il est peut être temps de repenser le modèle de la propriété intellectuelle non pas pour réduire drastiquement le royaume du titulaire à l'entendue d'une peau de chagrin mais pour lui permettre d'accompagner l'innovation là où elle se trouve et de déterminer des processus d'innovation "soutenable". Libéraliser les marchés secondaires présente certes un intérêt si la concurrence y produit les effets de stimulation qu'on lui prête mais on peut suggérer d'autres pistes d'évolution de ce domaine du droit que la réduction programmée des prérogatives des titulaires de droit. BENABOU, V.-L. *Marchés de l'occasion, propriété intellectuelle et innovation technologique*. In: C. GEIGER, *Le Droit de la Propriété Intellectuelle dans un Monde Globalisé - Intellectual Property in a Globalized World*, Vol. 61, Strazbourg: CEIPI, 2014.

<sup>20</sup> ANDERSON, C. *A cauda longa: do mercado de massa para o mercado de nicho*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, p. 86.

<sup>21</sup> O modelo de negócio de distribuição em software que melhor exemplifica uma perspectiva diversa daquela da distribuição em massa é a do software livre, onde, embora comumente acredite-se que a distribuição gratuita é antítese da possibilidade de exploração comercial, há grandes possibilidades econômicas; embora a distribuição seja livre, o software é igualmente empregado em situações rentáveis. Lemos exemplifica modelos de negócios aplicáveis, de métodos com potencial de grande viabilidade econômica à práticas acessórias. Por um lado, empresas podem optar pela distribuição do software livre acompanhada da oferta de suporte técnico ou de adaptação à necessidade do cliente.

perderam a primazia como canal de distribuição. Ainda, com a explosão da entrega de conteúdos seja incorporados ao dispositivo (*device-embedded*) ou disponibilizados para acesso na nuvem, imprime-se ainda maior distanciamento entre a distribuição física e as possibilidades propiciadas em linha ao consumidor.

Nesta transição ao mundo online, Fisher já em 1998 percebeu o velocidade com a qual a internet evolui e a dificuldade em regula-la, já enunciando a necessidade de se tomar cuidado ao buscar implementar medidas drásticas que acabem por engessar o sistema de direito autoral<sup>22</sup>.

## 1.2. DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Como mencionado acima, é a partir dos anos 1970 que programas de computador passam a ser vistos como produtos comercializáveis, com a expansão do desenvolvimento de softwares dedicados à interação entre sistemas operacionais<sup>23</sup>. Desde então, com o estabelecimento da proteção legal de direitos autorais a programas de computador, estudiosos têm se debruçado nas formas de transferência destes bens e, mais especificamente, nas implicações destas aos direitos patrimoniais autorais.

Para que se compreenda a argumentação, é necessário se ter claro, desde já, que a proteção de direitos do autor a programas de computador envolve apenas um dos

---

Soma-se, também, a possibilidade de se incorporar um software livre a um hardware alienado onerosamente. De outro, empresas podem buscar atrelar o público que se identifique com seus valores ou com o software livre que desenvolve, por meio da venda de produtos ou oferecimento de cursos, livros. Lemos, Op. cit, 2006. Neste sentido, também, Isaacsson, Op. cit, 2014.

<sup>22</sup> The Internet is changing very fast; we can't be certain what it will look like in a decade or even a year. For that reason, I agree wholeheartedly with those commentators who urge lawmakers to be cautious and not try to impose a permanent, comprehensive regulatory regime on this protean medium. FISHER III, Property and Contract on the Internet, *Chigado-Kent Law Review*, Vol. 73, 1998, p. 1219.

<sup>23</sup> “C’est de la décennie 1970 qu’il faut ici partir. Dans le cours de cette décennie en effet, l’industrie du logiciel aux États-Unis se développe rapidement, notamment du fait que progressivement se constituent des logiciels autonomes dotés d’inter-opérabilité (i.e. : logiciels pouvant être déplacés d’une machine à une autre). Cette propriété d’inter-opérabilité dont est dotée un nombre croissant de logiciels rend possible qu’ils se transforment comme tels en objets marchands et de commerce. (...) C’est dans ce contexte, qu’est mise en place par le Congrès des États-Unis, la Commission CONTU, dont les travaux feront date. Après des consultations nombreuses et intenses, la CONTU se prononcera pour une extension et un approfondissement du droit du copyright afin de lui permettre de couvrir les produits logiciels. Ces recommandations se trouveront par le Computer Software Act de 1980”. CORIAT, B., ORSI, F. Propriété intellectuelle, marchés financiers et promotion des firmes innovantes. Un retour sur la "nouvelle économie". In: M.-A. FRISON-ROCHE, & A. ABELLO, *Droit et Économie de la Propriété Intellectuelle*. Paris: L.G.D.J., 2005, pp. 270.

dois aspectos de sua sistemática, os direitos patrimoniais, disponíveis<sup>24</sup>. Não há, nem se transfere, direitos morais, personalíssimos, em software.

Para que seja criada a base necessária para adentrar no tema da exaustão de direitos, analisar-se-á as principais prerrogativas dos direitos patrimoniais autorais aplicados a software, os direito de reprodução e distribuição, bem como suas polêmicas. Somente então, uma vez feito este exame, tratar-se-á das modalidades de transferência em si.

### 1.2.1. Direito De Reprodução

Originalmente, o direito autoral foi concebido não para proteger o titular contra a cópia em si, mas contra a publicação e distribuição desta<sup>25</sup>. Na Inglaterra, com o Estatuto da Rainha Ana em 1710, o direito autoral era concedido ao copista, que detinha direito sobre a distribuição da partitura. Nos Estados Unidos, com a primeira legislação referente a *copyright* apenas em 1790, o *Copyright Act*, o direito autoral era relacionado ao direito de se publicar o manuscrito, não um direito de controle da cópia feita por adquirentes; note-se que termo ‘cópia’ só foi introduzido na norma norte-americana em 1909, a fim de proteger o detentor de direitos das novas tecnologias à época.

Neste momento, a proteção do titular era consequência direta da dificuldade em se copiar um texto, tamanho era o custo para se realizar a cópia. Gradualmente, com a crescente facilidade em duplicar bens protegidos proporcionada por novos meios tecnológicos, mesmo ainda sem redes de conexão em linha entre usuários, cresce também o risco ao autor<sup>26</sup>. Como se vê, tal lógica não foi criada ou propiciada apenas pela Internet, mas é comum a todo avanço tecnológico que propicie novos meios de reprodução. Como expõe Lessig, neste sentido o direito autoral sempre

---

<sup>24</sup> Os dois grandes sistemas de direito autoral - copyright, nos EUA, e droit d’auteur, na Europa continental - interpretam de maneira distinta a dualidade entre direitos autorais patrimoniais e morais. Conquanto nos EUA não se aceite a noção de direitos morais, restringindo-se a proteção conferida pelo sistema de copyright aos direitos patrimoniais do titular, na Europa tal distinção constitui uma das bases de seu sistema e continua influenciando a produção legislativa e decisões judiciais.

<sup>25</sup> MILLER, E., & FEIGENBAUM, J. *Taking the Copy Out of Copyright*. In: Revised Papers from the ACM CCS-8 Workshop on Security and Privacy in Digital Rights Management. 2002, p. 233.

<sup>26</sup> LESSIG, L. Code, Vol. 2, Nova York: Basic Books, 2006.

esteve em guerra com a tecnologia<sup>27</sup>. Enquanto cada geração desenvolve novas tecnologias revolucionárias, a habilidade do titular em proteger seus direitos autorais, em especial nesta análise os direitos de reprodução, é enfraquecida.

A lógica do direito autoral remete à permissibilidade de o titular licenciar, vender ou dispor de seu bem, o que é feito pelo controle da publicação, da distribuição do bem protegido. Mas como reage tal lógica frente às novas tecnologias, que permitem ao próprio usuário acesso a canais de distribuição tão poderosos quanto os da titular? Em um mundo “analógico” onde realizar cópias era tarefa custosa e trabalhosa, a reprodução do objeto era um bom indicador da intenção de distribuí-lo<sup>28</sup>. No meio eletrônico, entretanto, documentos não são difíceis de se reproduzir; muito pelo contrário, as cópias fazem parte indissociável do uso de bens digitais.

É neste contexto que a discussão acerca do direito de reprodução ganha relevância. Lessig resume o cenário entre o direito de reprodução e os “tempos digitais”<sup>29</sup>:

Tecnologia digital, em seu âmago, cria cópias. Cópias são para a vida digital como respirar para a vida física. Não há nenhuma maneira de utilizar qualquer conteúdo em um contexto digital sem que se produza uma cópia. Quando você lê um livro guardado em seu computador, você faz uma cópia (pelo menos na memória RAM para folhear pelo livro). Quando você faz qualquer coisa com conteúdo digital, você tecnicamente produz uma cópia. Esse fato técnico sobre tecnologias digitais, aliado à arquitetura técnica da lei, produz uma mudança profunda no escopo ou alcance do direito de copyright que muitos simplesmente deixam passar: Enquanto no mundo analógico, a vida era *sans* copyright; no mundo digital, a vida está sujeita ao direito de copyright. Todo e qualquer uso ou é sujeito de licença ou é ilegal, a não ser que seja considerado “uso justo”. A emergência de

<sup>27</sup> O autor propõe perspectiva interessante a respeito da relação entre direitos autorais e tecnologia. A soma dos fatores entre tecnologias digitais que permitem a criação de cópias idênticas de objeto protegido por direitos autorais e a disposição da Internet, um ambiente em que tais cópias podem ser trocadas de maneira gratuita entre usuários, permitiu que se criasse uma concepção de que, na verdade, a troca de cópias de bens protegidos não constituiria nenhuma infração. Tal combinação explica em grande maneira a abordagem agressiva por parte de titulares de direitos autorais frente a Internet desde o advento do Napster, programa de computador de troca de mídias digitais entre internautas.

<sup>28</sup> Há exceções para a criação de cópias, como a cópia para uso privado. Ainda, um dos motivos de que se exija a fixação da cópia em meio tangível é para que seja suficientemente comunicada, por período maior que o transitório.

<sup>29</sup> Digital technology, at its core, makes copies. Copies are to digital life as breathing is to our physical life. There is no way to use any content in a digital context without that use producing a copy. When you read a book stored on your computer, you make a copy (at least in the RAM memory to page through the book). When you do anything with digital content, you technically produce a copy. This technical fact about Technologies, tied to the technical architecture of the law, produces a profound shift in the scope or reach of the law of copyright that too many simply miss: While in the analog world, life was *sans* copyright law; in the digital world, life is subject to copyright law. Every single act triggers the law of copyright. Every single use is either subject to a license or illegal, unless deemed to be “fair use”. The emergence of digital Technologies has thus radically increased the domain of copyright law – from regulating a tiny portion of human life, to regulating absolutely every bit of life on a computer. Lessig, Op. cit., 2006.

tecnologias digitais tem então aumentado radicalmente o domínio do direito de copyright – de regular uma pequena porção da vida humana, para regular absolutamente todo pedaço de vida em um computador.

Arquivos digitais são copiados por natureza, mesmo que não haja a intenção do autor em distribuí-los em detrimento do detentor de direitos autorais. Note-se a necessária mudança de paradigma do direito de reprodução, de uma realidade onde a cópia era indício claro de distribuição não autorizada para um mundo onde a duplicação faz parte do próprio uso de bens digitais.

Novas proposições têm surgido do debate com o objetivo de corrigir os rumos atuais, tanto no meio acadêmico como entre legisladores. Há autores, ainda, que acreditam em abordagens “radicais”, como Miller e Feigenbaum, que defendem a eliminação do direito de controle de cópias como um aspecto fundamental do direito autoral<sup>30</sup>.

### 1.2.2. Direito De Distribuição

A lógica por trás do direito de distribuição vem da exclusividade da exploração do objeto protegido<sup>31</sup> que, ao ser conferida pela lei, permite diversas prerrogativas, como a escolha de quando e como colocar o objeto no mercado, bem como de proteger-se e buscar punição ao transgressor.

Historicamente, a exclusividade é consequência direta da propriedade, manifestação do poder absoluto sobre a coisa, justamente pelo intuito de defender-se<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Para os autores, todos os esforços em se acomodar o direito de reprodução no meio digital resultariam em fracasso, já que ir-se-ia contra a vasta gama de circunstâncias em que são feitas cópias de arquivos no meio digital. Tentar abarcar todas estas circunstâncias resultaria, segundo os estudiosos, em um direito absurdamente complexo. Assim, a solução seria retornar às “raízes” do direito autoral, voltado ao controle da distribuição do bem protegido. Miller e Feigenbaum, Op. cit, 2002.

<sup>31</sup> É importante que se faça uma distinção entre direito exclusivo e monopólio, termos comumente utilizados como sinônimos. A distinção é merecedora de análise profunda, tamanho o interesse que desperta. De maneira sucinta, entretanto, ressalta-se: “A caracterização do direito autoral como monopólio foi revivida recentemente, sendo que, por vezes, com o nome de ‘direito de exclusivo’. A primeira cautela quando da atribuição da natureza de monopólio à propriedade intelectual é quanto à interpretação de tal expressão linguística, dado que o termo ‘monopólio’ comporta um significado genérico ou leigo que se refere à ideia da apropriação de algo por uma única pessoa, como um significado técnico, empregado no domínio do direito econômico, no âmbito do qual o monopólio é entendido como uma situação em que [...] apenas um agente determina as regras do jogo do mercado”. NUNES, S. L. *apud FORGIONI*. Direito autoral, direito antitruste e princípios constitucionais correlatos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

<sup>32</sup> Nunes, ao abordar os vários pontos de convergência entre direito autoral e direito antitruste sob a perspectiva de suas construções históricas, faz a pertinente abordagem: “Totalmente inapropriado é o

Embora não possa ser hoje considerada absoluta, ela se mantém como a base para a possibilidade de exploração do objeto pelo titular<sup>33</sup>.

Indo além, é este exercício unilateral da disposição do objeto que permite ao titular sua exploração comercial. Em outras palavras, é por dispor sozinho do bem e, assim, por possuir a liberdade de aliená-lo como e quando desejar que abre-se ao titular a possibilidade de mercantilização. Neste ponto, vale remeter à explicação de Abello, em análise a respeito da origem do direito de distribuição<sup>34</sup>:

A exploração potencial baseia a exclusividade, que ela mesma se torna a condição de circulação. Nesse sentido, em matéria de propriedade intelectual, a exclusividade não é mais uma exclusividade estática, quer-se dizer, a manifestação de um poder absoluto que eu exprima sobre a coisa e sobre os outros, ela é uma manifestação dinâmica, voltada aos outros já que estes, do fato da propriedade intelectual, têm acesso a este objeto protegido, acesso que não teriam obtido se o objeto continuasse secreto. (...) as intenções desse sistema são as de difusão, não as de reserva.

Como se vê, a exclusividade é prerrogativa conferida pelo legislador ao titular a fim de sistematizar sua comercialização e criar uma escassez artificial, por onde gera-se valor ao objeto. Note-se que a distribuição em meio físico obedece tal lógica naturalmente, já que há maior controle do titular em relação a como essa dualidade entre a privação e o acesso é ordenada.

---

pensamento de que a estrutura da propriedade intelectual teve como intuito a correção da falha de mercado estabelecida pelo fato do bem protegido pelo direito autoral (ou a maior parte deles) poder ser consumido por todos ao mesmo tempo. Se a exclusividade reconhecida pelo regime de direito autoral acabou servindo para determinar a escassez necessária à introdução destes bens ao mercado, cumprindo uma função relevante para o direito antitruste, diga-se, desde logo, que isso se deve ao acaso”. Nunes, *Ibidem*.

<sup>33</sup> “L’importance de l’exclusivité ressort par exemple de la théorie d’un auteur qui suggère que l’on ne définit plus la propriété par les usages qu’elle procure mais par le mécanisme qui permet ces usages: l’exclusivité. Au XIXe siècle, l’exclusivité attachée au droit de propriété est la manifestation du pouvoir absolu du propriétaire. L’exclusivité se pense donc essentiellement par rapport au titulaire du droit de propriété qui voit en elle son atout majeur. Mais le versant résiste dans leur apport de l’exclusivité aux tiers justement parce qu’ils sont exclus. *En effet, concrètement, l’exclusivité donne la possibilité à celui qui peut se prévaloir d’un droit de propriété de se clore, c’est-à-dire d’exclure l’autre.* (...) Aujourd’hui, cette exclusivité n’a pas disparu, mais elle doit s’entendre de façon différente. L’exclusivité n’est plus la résultante du pouvoir absolu du propriétaire, qui, on l’a vu, n’est pas réellement absolu. *L’exclusivité donne simplement une légitimité à la possibilité de se défendre.* Elle fonde la capacité du propriétaire à faire sanctionner toute violation de son droit” ABELLO, A. *La propriété intellectuelle, une "propriété de marché"*. In: M.-A. FRISON-ROCHE, & A. ABELLO, *Droit et Économie de la Propriété Intellectuelle*. Paris: L.G.D.J, 2005, p. 358.

<sup>34</sup> “L’exploitation potentielle fonde l’exclusivité, qui elle-même devient la condition de circulation. En ce sens, en matière de propriété intellectuelle, l’exclusivité n’est plus une exclusivité statique, c’est-à-dire la manifestation d’un pouvoir absolu que j’exprime sur la chose et sur les autres, elle est une manifestation dynamique, tournée vers les tiers. Il en résulte la spécificité de la propriété intellectuelle qui n’est pas exclusivement tournée vers son titulaire, mais qui se tourne aussi vers les tiers puisque ceux-ci, du fait du droit de propriété intellectuelle, ont accès à cet objet protégé, accès qu’ils n’auraient obtenu si la connaissance était restée secrète. (...) *Les intentions de ce système sont celles de la diffusion, pas celle de la réservation*”. Abello, *Ibidem*.

Ao ultrapassar a barreira do físico ao eletrônico, os canais de distribuição utilizados para entrega de conteúdo ao adquirente ganham novos contornos: agora, o usuário passa a receber a mídia a partir de download da internet ao seu servidor ou computador pessoal. Uma vez colocado na rede, é impossível controlar totalmente a distribuição de software, afinal trata-se de bens não rivais e não exclusivos, como explica Abello<sup>35</sup>:

Esse direito de exclusão dá ao criador um certo poder de monopólio de deveria cobrir os custos fixos de investimento sem estar no entanto sujeito às forças destrutivas da livre concorrência (...). Esses mecanismos de exclusão criadas pela lei que se mostra imperfeita, ainda mais particularmente ao se tratar de bens comuns. Há meios de distribuição alternativos e que permitem aos consumidores ter acesso sem passar pelo criador ou por seu controle. Dito de outro modo, o direito exclusivo do direito autoral não confere ao criador um controle absoluto dos bens não rivais e não exclusivos. Por consequência, os criadores protegidos por um direito autoral dificilmente poderão controlar todos os usos e todas as distribuições de suas criações quando o bem se coloca como não rival e não exclusivo. A informação é o exemplo clássico dessa situação, mas outros bens como os as obras musicais podem cair na mesma situação à partir do momento em que são distribuídas na Internet. É precisamente essa fragilidade do direito autoral quanto aos mecanismos que os mercados alternativos “cinzento” ou “negro” se inserem.

A referida falha no direito autoral que permite a fragilidade do controle da distribuição é, de certa forma, incontornável; não há como se controlar em maneira absoluta os usos de mídias digitais uma vez colocadas no mercado. Neste sentido, o direito de distribuição possui relação íntima com o direito de reprodução, já que, como visto, a natureza do bem digital é a da cópia, sem que a lei possa impedi-la ou controla-la de maneira efetiva. E é da possibilidade de cópia sem degradação que são abertas as portas para meios de distribuição alternativos, onde repousa a preocupação de titulares.

---

<sup>35</sup> “Ce droit d’exclusion donne au créateur un pouvoir certain de monopole qui devrait couvrir le coûts fixes de l’investissement sans être pour autant sujet aux forces destructrices de la libre concurrence. (...). Ces mécanismes d’exclusion créés par la loi ne sont cependant pas parfaits, plus particulièrement si des biens communs sont en cause. Il peut y avoir des moyens de distribution qui sont alternatifs et qui permettent aux consommateurs d’y avoir accès sans passer par le créateur ou par son contrôle. Autrement dit, le droit exclusif du copyright ne donne pas au créateur un contrôle absolu sur des biens non rivaux et non exclusifs. Par conséquence, les créateurs protégés par un droit de copyright peuvent difficilement contrôler tous les usages et toutes les distributions de leurs créations lorsque leur bien se pose comme non rival et non exclusif. L’information est l’exemple le plus classique de cette situation, mais d’autres biens comme les œuvres musicales peuvent se trouver dans la même situation à partir u moment où ils sont distribués sur Internet. C’est précisément sur cette faille de la loi du copyright concernant les mécanismes classiques de distribution, que les marches alternatifs “gris” ou “noirs” sont venus se greffer” Abello, Ibidem.

Com a popularização da banda larga para acesso à internet, tais meios de distribuição alternativos ganham força progressiva: enquanto nos primórdios da internet a distribuição reinasse a ilegalidade, o que se vê hoje é a opção crescente por formas lícitas de transferências em linha de programas de computador, possibilitadas por novos modelos de negócios, como as empresas que oferecem, por exemplo, “licenças de segunda mão”, ou seja, licenças adquiridas por particular e, então, comercializadas por este.

Tais “mercados derivados” de mídias digitais têm sua legitimação justamente na teoria da exaustão de direitos, que limita o direito de distribuição do titular à primeira venda. Trocando em miúdos, o titular tem seu direito de distribuição sobre a obra limitado, de modo em que não pode perpetuamente controlar a distribuição do bem<sup>36</sup>, mas tão somente até o momento de sua primeira venda no mercado. Ao adquirir o bem protegido, o adquirente passa a ter o direito de dispor do bem; é este quem detém, agora, o direito exclusivo de controle sobre a distribuição comercial da obra.

Sob a perspectiva concorrencial, estes novos desafios à distribuição ganham os holofotes face às possibilidades permitidas em linha, já que a oferta na Internet é inegavelmente a forma mais simples de se distribuir programas de computador<sup>37</sup>. Em mercados de segunda mão, usuários podem competir com os titulares em condição de igualdade, tendo em mãos *software* sem degradação de valor ou funcionalidade e o mesmo meio de distribuição, a Internet<sup>38</sup>.

É para evitar o cenário ora descrito que distribuidoras optam por redações restritivas em contratos de licença de uso de programa de computador, a fim de blindar o usuário contra qualquer possibilidade de competição, buscando “travar” a licença, ao usar como escudo a lógica protetiva da propriedade intelectual.

---

<sup>36</sup> Perzanowki e Schultz argumentam que, ao falar em exaustão de direitos, não se fala tão somente em controle sobre a distribuição, mas a toda a gama de direitos exclusivos. Por ditar a possibilidade de alienação da cópia, gerou-se a impressão de que trata-se tão somente do controle sobre a disposição de um bem no comércio, entretanto a influência da exaustão de direitos deveria ser percebida sob os diversos direitos exclusivos, já que a teoria regula de maneira ampla os direitos de reparo, renovação, adaptação e modificação, além dos direitos de performance e exibição. PERZANOWSKI, A., & SCHULTZ, J. Digital Exhaustion. *UCLA Law Review*, Vol. 58; *Wayne State University Law School Research Paper n. 10-10*; *UC Berkeley Public Law Research Paper n. 1669562.*, 2010.

<sup>37</sup> Kittlaus e Clough, Op. cit, 2009.

<sup>38</sup> LONGDIN, L. e HOON LIM, P. Inexhaustible Distribution Rights for Copyright Owners and the Foreclosure of Secondary Markets for Used Software. In: J. DREXL, & R. HILTY, *IIC Studies on Intellectual Property and Competition Law*. Vol. 44, Munique: Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 2013.

O engenho restritivo ao direito de distribuição pela indústria de software é amplamente praticado, de forma em que a práxis de licenciamentos é a base do comércio de programas de computador, físico ou online, repelindo-se contratualmente a possibilidade de exaustão de direito de distribuição, de modo em que nada é vendido, mas sempre licenciado.

Dependendo do sistema jurídico do País e de como escolhe-se implementar políticas públicas no que toca os direitos autorais, conforme destrincha o Capítulo II deste trabalho, escolher-se-á regular a matéria primordialmente por meio da elaboração de leis e diretrizes ou pela análise do Judiciário. Na hipótese de análise judicial, no direito consuetudinário, cabe ao juiz decidir caso a caso se o direito de distribuição pode ou não ser exaurido mediante a celebração de contrato de licenciamento com o consumidor, por exemplo, e, dependendo do resultado, o usuário não tem onde se resguardar a não ser no direito da competição, onde buscará medidas pró-competição para limitar a liberdade do titular em restringir práticas concorrenciais, o que somente poderia se dar buscando-se proteção *ad hoc*. Para Longdin e Hoon Lim, quando enfrentados com um caso que envolva uma limitação ao direito de distribuição imposta contratualmente, juízes naturalmente procurarão evitar a problemática maior, focando na análise dos fatos apresentados ou mesmo recaindo em uma análise imediata sob o viés do direito da competição. Assim, enquanto vê-se decisões judiciais com respostas concretas ao caso apresentado, pouco é dito à possibilidade em si de se limitar contratualmente o esgotamento do direito de distribuição.

Como detém direitos de distribuição, titulares entendem poder restringir de maneira absoluta qualquer uso do usuário e impedir a competição em mercados paralelos para software. Sob tal contexto, nem os direitos de propriedade intelectual nem a liberdade contratual do titular podem agir como escudos contra a concorrência. Neste sentido, a exaustão de direitos pode ser usada pelo próprio distribuidor contra a possibilidade de redistribuição do adquirente, reclamando a propriedade sobre o objeto e o impedimento, assim, da possibilidade de alienação do programa de computador pelo usuário<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Invoking intellectual property rights in this context is double edged. After all, if the first sale doctrine protects anyone's property, it is the property of the putative "purchasers" who should be free to do with that property what they will free of contractual restraints imposed by the seller. Neither property rights nor freedom of contract can act as shields against competition enforcement in themselves. As the CJEU has emphasized, both the freedom to conduct business and the right to property are of necessity

É sob a égide do direito autoral que recai a responsabilidade maior de buscar equilíbrio no sistema, embora medidas relativas a direito de competição e concorrência sejam de certa forma capazes de lidar com medidas abusivamente restritivas<sup>40</sup>, mesmo porque a exclusividade conferida pelo direito autoral não atribui a seu titular, obrigatoriamente, uma posição dominante. Ou seja, o direito antitruste somente será invocado caso a exclusividade do titular seja exercida de maneira abusiva, contrariamente às normas legais aplicáveis<sup>41</sup>.

### 1.3. TRANSMISSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS AUTORAIS DE SOFTWARE

As nuances do direito conferido ao titular ou ao usuário dependem sob certa medida da enorme diferença no tratamento jurídico entre cessão e licença de uso do bem protegido, já que é a partir deste ponto que se estabelecerá a relação jurídica entre as partes e os direitos e deveres dela decorrente.

Conquanto a cessão transfere a titularidade da obra com exclusividade ao cessionário, a licença autoriza o licenciado a se valer da obra com ou sem exclusividade. Assim, a cessão pode ser encara no sentido de uma compra e venda ou de uma doação, enquanto o licenciamento como locação ou comodato<sup>42</sup>. Ambas podem ser totais ou parciais, de modo em que o cessionário ou licenciado podem se beneficiar da totalidade do uso econômico do software<sup>43</sup>.

---

subject to public interest restrictions in the context of competition law enforcement. Longdin e Hoon Lim, *Ibidem*, p. 564.

<sup>40</sup> While competition and antitrust law provide a backstop capable of dealing with some courts' attempts to draw unprincipled distinctions between dealings in tangible objects and dealings in downloadable software, this is no substitute for taking first sale and exhaustion of rights back to first principles. It also has to be said that competition law has its own uncertainties when it comes to intellectual property and the so-called "new economy". It is thus far better to address directly the validity or invalidity of software owners' attempts to use contract to extend their statutory rights and enfeeble or negate the various checks and balances that have been historically tested and evolved over time to accompany and balance those rights. Longdin e Hoon Lim, *Ibidem*, p. 567.

<sup>41</sup> Nunes, *Op. cit.*, 2011.

<sup>42</sup> PARANAGUÁ, P., e BRANCO, S. *Direitos autorais*. Rio de Janeiro: FGV, 2009.

<sup>43</sup> Sob outra perspectiva, a do direito moral, Nunes explica que "a cessão total dos direitos autorais é prevista no sistema do *copyright*, possibilitando que o autor se desvincule da obra, o que não acontece no sistema do *droit d'auteur*". Assim, tanto na Europa como no Brasil, não se pode falar em cessão da atribuição do autor à obra, ou seja, não se pode ceder o direito moral, personalíssimo. Nunes, *Op. cit.*, 2011.

Kittlaus e Clough explicam que a aquisição de software na forma de licença se faz comumente pela celebração de contrato individual (chamado comumente de “Termos e Condições”) acompanhado de um segundo documento descrevendo especificidades do software contratado. Naturalmente, as características de cada documento dependem do grau de complexidade do programa negociado<sup>44</sup>.

É nos Termos e Condições que constarão as disposições gerais, garantia, manutenção, indenização, restrição de responsabilidade, por exemplo. Constarão no instrumento também as restrições impostas ao usuário, como a finalidade do uso, o número e a qualificação dos possíveis usuários, localização e, mais importante, formas de disposição e alienação da licença. Especificamente, o contrato estipulará a possibilidade ou restrição de transferência da licença a terceiros ou a outro hardware, bem como proceder em redes internas do mesmo usuário e quantas cópias podem ser criadas a partir de um mesmo servidor.

Note-se que a denominação do contrato dependerá das variações do uso, do número de licenças necessárias ao usuário, do serviço de manutenção e operacionalidade com serviços acessórios que a empresa vendedora colocará no mercado diversos modelos de licenças, adaptando-se as possibilidades e restrições à demanda de cada tipo de usuário.

Tais contratos de licenciamento aproximam-se, na prática, de contratos de compra e venda. Para Longdin e Hoon Lim, tratando-se de programas de computador distribuídos em massa, a opção das vendedoras é de delimitar o escopo do contrato como licença, não venda. Perzanowski e Schultz são enfáticos ao afirmar<sup>45</sup>:

Muitos detentores de direitos autorais tentam se eximir da exaustão de direitos ao atribuir termos próprios de licenças aos bens. Duvidamos que a licença em si seja suficiente para transformar a transação que caso contrário anda, fala e “late” como uma venda em qualquer outra coisa para os propósitos da primeira venda.

---

<sup>44</sup> A contratação em meio digital é costumeiramente feita por meio de contratos de adesão, cuja aceitação expressa se faz, em sua maioria, por meio de um clique. À esta sistemática valem as críticas feitas por Lemos, que entende haver nesta absoluta unilateralidade um alto teor de imposição contra o usuário, que, sem poder de barganha frente às companhias de software, nada pode fazer senão clicar e aceitar o contrato e suas disposições. Soma-se ainda a dificuldade criada pelo tamanho da letra e diagramação destes contratos, articulados para que se evite chamar a atenção do usuário quanto ao teor do documento. LEMOS, R. Direito, Tecnologia e Cultura. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

<sup>45</sup> Many copyright owners attempt to evade the first sale rule by attaching licensing terms to their works. We doubt that a license alone is sufficient to transform a transaction that otherwise walks, talks and quaks like a sale into something else for the purposes of first sale. Perzanowski e Schultz, Op. cit, 2010.

Assim, táticas contratuais definem o escopo da transferência de direitos, principalmente por meio de termos restritivos, em uma tentativa de impedir o exercício direitos legitimamente adquiridos pelo usuário e, ainda, de evitar sofrer as implicações da exaustão dos direitos de distribuição, os quais eram titulares.

Por outro lado, a lógica é que, caso não houvesse tal vedação contratual, não haveria precaução por parte dos distribuidores, que restariam desprotegidos, já que há o risco de o programa ser duplicado sem degradação por infinitas vezes<sup>46</sup>.

O Judiciário tem papel chave na interpretação da transferência de direitos como licenciamento, cessão ou venda. De cada lado do Atlântico, EUA e a Europa veem tais práticas contratuais com o intuito de burlar a exaustão de direitos sob pontos de vista distintos, o que pode ser explicado pelo ordenamento jurídico sobremaneira distinto entre os sistemas<sup>47</sup>. O caso paradigmático desta análise, no Tribunal de Justiça da União Europeia, analisado em pormenores no Capítulo III, trata da questão, interpretando que o licenciamento poderá ser compreendido como venda na ocasião em que todos os elementos desta, como remuneração justa e proporcional ao titular e direito de uso perpétuo ao usuário se façam presentes; não importam, então, a denominação do negocio na redação do contrato.

Em contraponto às práticas contratuais restritivas, cresce à passos largos a tendência de transferência de “software livre”, criada por Richard Stallman em 1982 e impulsionada por um movimento de “contracultura” no mundo virtual<sup>48</sup>. Indo contra a distribuição de software pelas práticas *mainstream*, o modelo estabelecido por Stallman baseia o compartilhamento de programas de computador na ideologia em comum<sup>49</sup> de defesa de liberdade de executar, alterar e redistribuir cópias, mantendo o

---

<sup>46</sup> Nowadays it is received wisdom in the software industry in regard to mass marketed, as opposed to bespoke computer programs, that the intellectual property subsisting in them is better licensed rather than sold. The rationale for the practice is that a program may be duplicated without degradation onto an infinite number of computers. Longdin e Hoon Lim, Op, cit, 2013, p. 544.

<sup>47</sup> Divergent findings on both sides of the Atlantic as to whether restrictive contractual licensing and retention of title clauses may allow owners to sidestep the doctrine against post-first sale restraints on the alienation of tangible items embodying intellectual property may to some extent be explained by the fact that these mechanisms fell to be analyzed in the light of very different legislative frameworks. Longdin e Hoon Lim, Ibidem, p. 553.

<sup>48</sup> Paranaguá e Branco, Op. cit, 2009.

<sup>49</sup> “Para Stallman, o movimento do software livre não era apenas uma forma de desenvolver programas produzidos por iguais: era um imperativo moral para fazer uma boa sociedade. Os princípios que promovia, explicou, eram ‘essenciais não apenas para os usuários individuais, mas para a sociedade como um todo, porque geram a solidariedade social, isto é, partilha e cooperação’”. Isaacsson, Op. cit, 2014.

código-fonte do software aberto e disponível para que qualquer interessado possa estudá-lo e adaptá-lo aos seus usos<sup>50</sup>.

É notória a oposição na perspectiva proposta por Stallman. Se por um lado grandes empresas distribuem o software com fim único de lucrar, aqui o viés é o incentivo ao desenvolvimento tecnológico, aliado a um forte imperativo moral. Ressalta-se que “software livre” não significa a implosão do direito autoral; embora não haja licenciamento oneroso, há, em verdade, uma nova maneira de encará-lo. Esclarecendo, o titular inverte a lógica dos direitos autorais e, ao invés de aproveitar-se da possibilidade de licencia-los onerosamente, prefere liberar a fruição gratuitamente a terceiros.

A transferência do software obedece uma forma lógica contratual própria e elaborada, a Licença Pública Geral, também elaborada por Stallman, onde estabelece-se uma rede de contratos de licenciamento em que o software seja transferido de forma em que não haja impedimento no acesso ao seu código-fonte ou à sua livre distribuição<sup>51</sup>.

Outra alternativa ao licenciamento oneroso de programas de computador é a sistemática Creative Commons (CC)<sup>52</sup>, que utiliza, além da mesma sistemática de licenciamento GNU-GPL, a chamada CBPP, *Commons Based Peer Production*, proposta por Benkler para organização da transferência de softwares livres, como expõe Isaacsson<sup>53</sup>. O método Creative Commons, altamente disseminado, permite ao titular dos direitos explicar de forma lógica, por meio de simbologia visível no

---

<sup>50</sup> A tática refuta o modelo de licenciamento oneroso, onde o acesso ao código-fonte é predominantemente proibido; o usuário tem acesso tão somente ao código-objeto (“*object code*”). Os termos e condições proibem de forma recorrente a prática de engenharia reversa, na qual o usuário decompila o código do programa. Como se verá adiante, de tais práticas restritivas de negociação surgem questionamentos legais, questionando-se até onde pode o vendedor restringir o uso do bem pelo usuário. Kittlaus e Clough, Op. cit, 2009.

<sup>51</sup> “Para garantir a manutenção do software exatamente como “livre”, o instrumento é um contrato jurídico chamado de GNU-GPL (GNU General Public License ou Licença Pública Geral GNU). O uso da GNU-GPL enseja a formação de redes de contratos, ou de contratos de licenciamento em rede. Aquele que se vale da licença precisa necessariamente permitir o uso de seus eventuais aperfeiçoamentos e modificações”. Paranaguá e Branco, Op. cit, 2009.

<sup>52</sup> Criado por Lawrence Lessig, professor norte-americano, o Creative Commons é notoriamente incentivado por estudiosos que defendem práticas inovadoras no seio do direito autoral, a fim de uma melhor inserção às realidades mundo digital. Várias instituições de ponta têm alinhado suas linhas de pesquisa a este sentido, como o Berkman Center for Internet & Society, na Universidade de Harvard, EUA, o Centre d’Études et de Recherches de Sciences Administratives et Politiques (CNSR) e a Université de Paris II, França, a Universidade de Stanford por meio do Center for Internet and Society e, no Brasil, o recente Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS), no Rio de Janeiro.

<sup>53</sup> Isaacsson, Op. cit, 2014.

contrato de licenciamento, quais as possibilidades de uso e fruição autorizadas pelo titular.

Como o enquadramento jurídico propiciado para transferências de direitos autorais online ainda é incipiente, modelos alternativos de licenciamento têm ganhado mais e mais força. Neste sentido, podem ser traduzidos em uma tendência de reinterpretação do direito autoral rumo às novas formas de colaboração propiciadas pela Internet<sup>54</sup>.

Ao mesmo tempo, a própria prática de licenciamento oneroso é, ainda, a grande forma de transferência de direitos escolhida. Assim, embora todas as possibilidades de licenciamento propiciadas por Creative Commons e demais sejam possíveis, são na prática pouco utilizadas para distribuição de software em larga escala, de forma em que a polêmica da transferência dos direitos autorais permanece. Destas, chama atenção a controvérsia que envolve a exaustão dos direitos de distribuição do titular, sua evolução, aplicação e, principalmente, sua adaptação ao universo digital, que já não pode mais ser freada.

Mais a fundo, cabe contextualizar esta polêmica por uma outra perspectiva, necessária, ao compreender que muito embora é faculdade do titular do objeto de proteção escolher como serão transferidos os direitos patrimoniais de seu bem, o *framework* dessa faculdade é objeto da atividade de legisladores. Ainda que possa parecer definição restrita às partes, a transferência de direitos autorais é objeto de política pública, de forma em que cada país ou bloco econômico, caso aplicável, delimitará limites legais para a prática, de acordo com seu sistema jurídico. Em outras palavras, é necessário compreender que o licenciamento ou a cessão de direitos autorais fazem parte de um contexto de inserção de mercado do titular do direito, intimamente ligada ao respeito das práticas de direito de competição, já que este

---

<sup>54</sup> Cabe citar o manifesto de Boyle perante a Organização Mundial da Propriedade Intelectual na ocasião da Declaração de Genebra em 2004, que resume em poucas palavras a lógica por trás do incentivo a novas formas de licenciamento a fim de reinventar a propriedade intelectual: “The ideas proposed here are not radical. If anything they have a conservative strand - a return to the rational roots of intellectual property rather than an embrace of its recent excesses. (...). Copyrights were intended to last only for a limited time, to regulate texts, not criminalize technologies, to facilitate rather than to restrict access. Even the *droits d'auteur* tradition was built around the assumption that there were social and temporal limitations on the author's claims; natural right did not mean absolute right. Neither Macaulay and Jefferson, nor Le Chapelier and Rousseau would recognize their ideas in the edifice we have erected today. In the name of authorial and inventive genius, we are creating a bureaucratic system that only a tax-collector or a monopolist could love. But genius is actually less likely to flower in this world, with its regulations, its pervasive surveillance, its privatized public domain and its taxes on knowledge”. BOYLE, J. A Manifest on WIPO and The Future of Intellectual Property. Duke Law and Technology Review, nº 9, 2004, p. 11.

poderá fazer-se valer de práticas restritivas de licenciamento a fim de obter vantagem questionável.

#### 1.4. EXAUSTÃO DE DIREITOS: EVOLUÇÃO E PROBLEMÁTICAS DA APLICAÇÃO A BENS IMATERIAIS

Uma vez elencados os direitos patrimoniais autorais e as formas de transferência aplicáveis, cabe a análise da exaustão dos direitos de distribuição, onde a prerrogativa do direito de distribuição é conferida ao titular na seguinte medida: caso haja venda ao particular, cessa-se sua exclusividade de controle de distribuição e caberá ao particular, então, dispor do bem de acordo com seu critério.

A problemática gira em torno da possibilidade de aplicá-la ao mundo online. É que, com o advento da Internet e novas formas de comércio de bens protegidos por direitos autorais, surge a necessidade de adaptação dos contornos tradicionais da exaustão de direitos, o que ocorre de forma pouco hábil e ainda incipiente.

Para compreender de maneira clara as dificuldades que se desenham, é oportuno passar a análise à exploração da evolução da teoria da exaustão de direitos ao longo do tempo, de sua origem aos dias atuais, a fim de observar e remeter sua lógica aos fundamentos do direito autoral, para que, ao fim da análise, seja possível assimilar com maior segurança os desafios apresentados pela sociedade da informação e pelos novos modelos de negócios surgidos com a Internet.

#### 1.4.2. Evolução Histórica

A exaustão de direitos tem origem diversa nos grandes sistemas de direito autoral<sup>55</sup>, nos EUA<sup>56</sup> e na Europa. Não convém traçar, neste momento, um panorama detalhado acerca da legislação europeia atinente ao direito autoral de software; tal exame será empreendido com maior substância no capítulo seguinte deste trabalho.

De todo modo, o princípio da exaustão de direitos autorais foi enunciado pela primeira vez na jurisprudência europeia em 1971, em caso jugado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia - TJUE<sup>57</sup>. A partir de então, estabeleceu-se que bens poderiam circular livremente na Comunidade, ao mesmo tempo em que enunciou-se que frutos da criatividade do autor devem ser “premiados” com uma certa exclusividade, a fim de impedir outros de comercializar livremente criações protegidas. Apenas em 1991 a aplicação da jurisprudência a direitos autorais ganhou contornos mais claros, com codificação empreendida pela Diretiva 91/250/EEC, a chamada *Software Directive*, a Diretiva de Proteção a Programas de Computador. Em suma, a Diretiva - hoje revogada e substituída pela Diretiva 2009/24/CE – instituiu ao vendedor do software o direito exclusivo de controlar a distribuição e o uso do programa pelo particular.

Como expõe Benabou, a lógica é a de que o direito de controlar a distribuição não extrapola a primeira comercialização, impedindo que o titular restrinja a circulação de produtos que são objeto de um direito de propriedade intelectual. Aquele que detém cópia particular de um bem poderá vendê-lo ou dele dispor sem que necessite da prévia permissão do distribuidor original. Note-se que desta lógica advém ainda outras restrições que não a distribuição, como a possibilidade de o detentor do objeto realizar cópias de seu conteúdo para uso privado.

---

<sup>55</sup> Por escolha metodológica, a análise da origem e codificação do princípio será restrita ao ordenamento da União Europeia. Isto para que se possa estudar a seguir, com maior base teórica, as minúcias do ordenamento europeu e dos países-membros (Capítulo 2) e, em maior detalhe, caso paradigmático do Tribunal de Justiça da União Europeia, que define de contornos inovadores à discussão (Capítulo 3). O objetivo deste tópico não é esgotar a temática da exaustão de direitos no meio digital, mas tão somente de enunciar seus maiores entraves, como uma introdução teórica aos Capítulos 2 e 3.

<sup>56</sup> Nos Estados Unidos, em razão de seu sistema consuetudinário de Direito, a *Common Law*, a exaustão de direitos decorre de precedente de 1909, no célebre caso *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, perante a Suprema Corte, porém foi positivada tão somente em 1976, no supramencionado *Copyright Act*. A partir deste caso, o Judiciário norte-americano instituiu a limitação no direito exclusivo do detentor do copyright em distribuir bens, teoria que ganhou nome de *First Sale Doctrine*, a Teoria da Primeira Venda.

<sup>57</sup> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA, Caso *Deutsche Grammophone/Metro*, Decisão de 8 de junho de 1971.

Na prática, é esta a base legal para a possibilidade de criação de mercados derivados de programas de computador, como resume Benabou<sup>58</sup>:

Naturalmente, o princípio da exaustão de direitos que na Europa se aplica ao conjunto de direitos de propriedade intelectual constitui a chave de abertura do mercado de segunda mão. A Corte de Justiça lembrou em diversos casos que o direito de controlar a distribuição não se estende, à princípio, além da primeira comercialização e que o titular não dispõe de um “direito contínuo” para impedir a circulação dos produtos livres de um direito de propriedade intelectual. Por consequência, desde quando um produto foi colocado em circulação com o consentimento do titular de direito, este não poderá se apoiar em seu monopólio para impedir as revendas sucessivas do produto.

Ocorre que o assunto só pode ser debatido caso se perceba que o limiar da exaustão de direitos é predominantemente voltado ao “mundo analógico”; sua construção jurisprudencial e legislativa não se adapta naturalmente às implicâncias das transações de bens imateriais.

De fato, segundo uma visão “tradicional” da exaustão de direitos, entende-se que a teoria não se aplicaria a programas de computador transferidos em linha, visão essa fortemente criticada por juristas<sup>59</sup>, como Miller e Feigenbaum, que afirmam que “quanto aos bens em formato digital, a (...) doutrina é um verdadeiro anacronismo; preocupa-se essencialmente com bens protegidos fixados em um meio físico”<sup>60</sup>. É que o princípio da exaustão de direitos é formulado manifestamente com vistas à distinção do meio em que o bem protegido está fixado<sup>61</sup>.

As dificuldades enfrentadas pela aplicação da exaustão de direitos em bens imateriais apresentadas neste tópico, em conjunto com o breve panorama acerca de sua origem e previsão legal, formam a abstração teórica necessária para que, a partir de então, nos Capítulos seguintes, seja feita uma análise elaborada acerca do ordenamento jurídico da União Europeia e seus países-membro, bem como da importância do

---

<sup>58</sup> Bien entendu, le principe d'épuisement des droits qui en Europe s'applique à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle constitue la clé de l'ouverture du marché de l'occasion. La Cour de justice est venue rappeler à plusieurs reprises que le droit de contrôler la distribution ne s'étend pas, en principe, au delà de la première commercialisation et que le titulaire ne dispose pas d'un “droit de suite” pour empêcher la circulation des produits grevés d'un droit de propriété intellectuelle. Par conséquent, lorsque le produit a été mis en circulation avec le consentement du titulaire de droit, ce dernier ne peut plus s'appuyer sur son monopole pour empêcher les reventes successives du produit. Benabou, Op. cit., 2014.

<sup>59</sup> OVERDIJK, T., et. al. Exhaustion and Software Resale Rights. Computer Law Review, Vol. 2., 2011.

<sup>60</sup> With regards to works in digital format, the first sale doctrine is an anachronism; it is essentially concerned with copyrighted works embodied in physical objects. Miller e Feigenbaum, Op. cit, 2002.

<sup>61</sup> Copyright protection subsists in the work, the intangible creation of an author. (...) As early as 1852, the Supreme Court acknowledged that the copyright “was detached from the manuscript, or any other physical existence”. Perzanowki e Schultz, Op. cit, 2010.

Tribunal de Justiça da União Europeia nos novos rumos do direito autoral em programas de computador.

#### **1.4.3. Desafios à aplicação a programas de computador distribuídos em linha.**

Mercados em linha de bens imateriais de segunda mão desafiam tanto os titulares de direitos autorais de programas de computador como os defensores de uma conceituação clássica do regime, aliada à noção de privilégio ao criador, própria do direito autoral, e coerente com a lógica da promoção à inovação, sustentáculo de aplicação de vários direitos da propriedade intelectual, como o sistema de proteção a patentes.

Titulares temem a substituição total do canal de distribuição do produto, que obrigatoriamente sempre passou por eles. Tal disseminação poderia muito bem acarretar na destruição do mercado primário e argumentos não faltam, já que, primeiramente, a cópia digital não implica em perda de qualidade ao adquirente, frente ao produto disponibilizado pelo distribuidor.

Causa receio, principalmente, a facilidade de reprodução de cópias: como cada comprador dispõe de meios para realizar cópias de seu software, a possibilidade de que estes passassem a aliená-los levaria, provavelmente, à bancarrota de distribuidores, que nada poderiam fazer para impedir tal mercado. Ao mesmo tempo, debate-se que, caso a exaustão de direitos não seja aplicável a programas de computador, titulares poderiam distribuir programas por preços menores, já que não perderiam a fatia de mercado relativa à revenda de software por particulares<sup>62</sup>.

Indo além, argumenta-se que o mercado online é incompatível com a própria lógica dos direitos de propriedade intelectual. Ao facilitar o acesso à obra protegida, um mercado derivado de licenças iria contra os mecanismos empregados para o incentivo à inovação, por diluir a renda obtida com a distribuição, reduzindo o ganho do desenvolvedor<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> Perzanowki e Schultz, *Ibidem*.

<sup>63</sup> Na análise de Benabou, à medida em que o criador organiza seu modelo de negócios na exploração exclusiva de produtos, buscará logicamente vender o maior número de cópias possíveis, visando obter o máximo em ganhos. Assim, um mercado secundário, como um conjunto de operações que tenha como efeito aumentar o número de pessoas que exploram o bem, pode ser visto como fator negativo na realização de uma política de inovação, já que reduz as fontes de renda do criador. A autora faz análise interessante sobre aspectos do mercado digital de licenças usadas ao questionar suas dificuldades de

Ao olhar de Benabou, falta clareza de percepção do contexto atual aos defensores deste cenário. Os direitos de propriedade intelectual não são concebidos tão somente com a intenção de privilegiar os titulares de direitos, mas também de garantir um benefício social compartilhado dos objetos. O objetivo é manter uma relação equilibrada onde os direitos de propriedade intelectual se adaptam à realidade econômica atual, se reinterpretando e evoluindo de acordo com esta realidade. Ocorre que tal adaptação dos direitos de propriedade intelectual e, no caso, dos direitos autorais, não é tão suave<sup>64</sup>.

Classicamente, a exaustão de direitos patrimoniais autorais ocorre com a transferência de um bem fixado em um meio tangível, como no caso de um programa de computador comercializado por meio de um CD, mas, para que se compreenda como esta exaustão ocorre em linha, é necessário que se entenda, antes, qual a distinção entre o bem protegido por direito autoral e o bem tangível no qual este se fixa, a fim de evitar confusões.

Na transferência de um programa de computador, qual possui valor, o programa de computador em si ou o meio tangível no qual este se fixa? Enquanto o CD é indistinto, comum, o software foi alvo de investimentos pelo desenvolvedor, razão pela qual este busca a proteção de direitos autorais, de modo, então, em que não parece

---

implementação, principalmente voltadas pelo respeito ao direito de reprodução do titular: “C’est ainsi que le marché de l’occasion dans le domaine du numérique menace directement la subsistance de certains exploitants s’il n’est pas correctement maîtrisé. L’effet de substitution peut en effet être total, voire permettre un phénomène de dissémination qui ruine le marché primaire. En effet, la copie numérique est d’égale qualité par rapport à l’original dont elle est issue. Le marché de “l’occasion” n’est donc pas de même nature que dans l’univers physique car il n’y a pas ou peu de dégradation de l’objet par son usage. (...). Il peut ainsi dupliquer, sans limite de quantité les exemplaires de l’œuvre, dès lors qu’elles sont destinées à lui seul ou à son cercle de famille. (...) A partir d’une source unique, il est possible de multiplier les exemplaires et les usages à chaque mutation de l’objet protégé sans que le titulaire ne puisse y trouver à redire, assistant impuissant à la prolifération des copies sans plus contrôler le processus de reproduction et de distribution. Le marché de l’occasion numérique n’est pas compatible avec la logique de copie privée. Dès lors, soit on supprime la possibilité de réaliser une telle copie, soit on bloque la circulation des intangibles. Benabou, Op. cit., 2014.

<sup>64</sup> Como consequência da viabilização de modelos de negócios baseados na comercialização derivada de licenças de uso de *software*, o titular de direito autoral pode buscar alternativas, a fim de resguardar-se. Assim, é lógico imaginar que titulares aumentem os preços de mercado de seus produtos, a fim de aumentar sua margem de lucro na primeira venda, além de reduzir a “expectativa de vida” do programa, por meio de obsolescência programada que encurtaria os períodos entre repaginações completas e mudanças de padrões, de forma a manter o canal primário de acesso ao produto sempre indispensável. Ainda mais importante, há real risco de desestimular a criação de novos produtos, já que novos modelos baseados na prática podem tirar de mercado muitos desenvolvedores, que naturalmente dependem substancialmente da receita obtida pela venda de seus produtos. Seria desarrazoado afastar o potencial impacto destas consequências, que podem muito bem tornar desinteressante a prática do comércio secundário de licenças, motivo pelo qual cada passo deve ser visto com sobriedade por estudiosos, juízes e legisladores.

absurdo afirmar que o valor está no software, enquanto o CD, mero objeto material, pouco valor possui. De todo modo, a situação não é tão clara como pode-se imaginar.

Quando a transferência se dá tão somente por meio tangível, é fácil verificar como a cópia a troca de mãos. O traslado da obra implica inevitavelmente em que o antigo dono acabe de mãos vazias: a cópia, única, passa ao adquirente. Nessa situação, como explora Abello, a propriedade do objeto se divide em dois aspectos: a propriedade material do C e a imaterial do programa de computador. Há, então, dois personagens: de um lado, o proprietário do meio material onde está inserido o programa de computador e, de outro, o proprietário dos direitos autorais do programa. Tal divisão é resultado da natureza das propriedades material e intelectual, e dela surgem situações conflitantes<sup>65</sup>.

Perzanowski e Schultz resumem a situação <sup>66</sup>:

Somando-se às mudanças em tecnologia e no mercado, diversos desenvolvimentos legais têm minado o impacto prático da teoria [da primeira venda]. Primeiramente foi a luta sobre a propriedade da cópia. A partir do momento em que titulares de direitos autorais começaram a empregar *end user license agreements (EULA)* em conjunto com mídias digitais, [estes] os usaram para caracterizar a distribuição de uma cópia física, ao invés de uma venda dita tradicionalmente, argumentando que adquirentes destas cópias não são “proprietários” e, assim, que a teoria da primeira venda não se aplica.

É que desde a conceituação do princípio da exaustão de direitos até o advento da internet, não se discute que o direito de distribuição do titular se exaure na transferência do bem protegido em plataforma tangível, mas, agora, com a aquisição de software por meio de transferência pela Internet, apresenta-se a oportunidade de

<sup>65</sup> “En matière de propriété intellectuelle, il faut admettre que la pleine propriété de l’objet se divise entre celui dont l’apport intellectuel a permis la réalisation de l’objet, par exemple l’auteur d’un livre ou le réalisateur d’un film, et celui qui tient la *chose matérielle*, par exemple celui qui possède le livre ou le DVD. (...) Cette règle d’indépendance permet à l’auteur de conserver des prérogatives exclusives sur son œuvre, ce qui va entraîner une superposition de droits sur un même bien. Une fois ces deux titres distingués, il faut dégager les éléments dont la maîtrise appartient à un titulaire ou à l’autre. Cette division résulte de la nature de la propriété qui est de poursuivre les biens matériels et de celle du droit d’auteur qui est de suivre l’œuvre sur laquelle il porte. Donc, la propriété poursuit le bien matériel, mais la propriété intellectuelle, qui n’est pas en elle-même plurielle, oblige au partage avec cette propriété matérielle. Sur un même objet, on trouve deux propriétés concurrentes, c’est une propriété partagée chacun en ce qui le concerne: la propriété matérielle d’une part et la propriété intellectuelle d’autre part. De ce partage nécessaire peuvent résulter des situations conflictuelles”. Abello, Op. cit., 2005, grifos nossos.

<sup>66</sup> In addition to changes in technology and the marketplace, several legal developments have undermined the [first sale] doctrine’s practical impact. First has been the fight over copy ownership. As copyright holders began to employ end user license agreements (EULA) in association with digital goods, they used them to characterize the distribution of the physical copy as a license instead of a traditional sale, arguing that purchasers of these copies did not “own” them and thus, the first sale did not apply. Perzanowski e Schultz, Op. cit., 2010.

uma reestruturação da teoria da exaustão de direitos, de forma a adaptar sua *rationale* a aos novos métodos de transferência de bens.

Ao entendimento de Longdin e Hoon Lim, a noção de exaustão de direito de distribuição só faz sentido em termos cartesianos, quando um direito de propriedade intelectual está incorporado em um item material que, em algum momento, passa das mãos do titular às mãos de um adquirente legal. Embora a natureza tangível de uma cópia de software seja central à estrutura da teoria da exaustão de direitos, é igualmente lógico que, onde ocorra transmissão online de *software*, não haja alienação de objeto físico algum<sup>67</sup>.

Neste sentido, há o entendimento por parte de diversas jurisdições, como é caso da União Europeia, de que incorre, sim, exaustão de direitos de distribuição a *download* de programa de computador, da mesma forma em que se aplicaria por meio de distribuição física<sup>68</sup>. Aos olhos do Tribunal de Justiça da União, preenchidos os devidos requisitos, há, sim, esgotamento do direito de distribuição de titulares de direitos autorais de programas de computador, seja por meio transações em linha de programas de computador ou por meio físico.

De todo modo, é inegável que a distribuição de bens imateriais não compartilha as mesmas características da entrega por meio tangível, a partir de onde constrói-se a base da exaustão de direitos. Como expõem Miller e Feigenbaum, no meio eletrônico não há possibilidade tecnológica que permita dar ao comprador o direito de redistribuir sem que se permita o direito de copiar<sup>69</sup>.

Ainda assim, para que a exaustão de direitos seja aplicável a programas de computador, preenchendo-se os requisitos necessários e equiparando-se a posse do programa de computador à propriedade, é necessário encontrar um balanço, evitando-se que o usuário crie e negocie indiscriminadamente cópias de um programa que adquira. Dito de outro modo, o exaurimento só pode ocorrer em circunstância em que o direito de reprodução do titular seja respeitado. Mais uma vez, é oportuno recorrer a Perzanowski e Schultz para elucidação<sup>70</sup>:

---

<sup>67</sup> Longdin e Hoon Lim, Op. cit, 2013.

<sup>68</sup> Entendimento decorrente da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso *Oracle International Corp. v. UsedSoft GmbH*, analisado em pormenores em momento oportuno.

<sup>69</sup> Miller e Feigenbaum, Op. cit, 2002.

<sup>70</sup> Courts should not permit these privileges of copy ownership to be transformed into an unbridled license to make and distribute reproductions of a work. So while exhaustion would permit a copy owner to create reproductions under limited circumstances, it should not allow that copy owner to alienate some of her copies of a given work while keeping others. Nor should it allow a copy owner to

Cortes não devem permitir que estes privilégios da propriedade da cópia sejam transformados em uma licença desenfreada para criar e distribuir reproduções de um bem. Então enquanto a exaustão permitiria ao proprietário da cópia reproduzi-la sob determinadas circunstâncias, não deveria permitir que aquele proprietário aliene algumas de suas cópias de um determinado bem enquanto mantiver outras. Nem deveria ser permitido que o proprietário redistribua reproduções feitas a partir de uma única cópia legalmente adquirida para mais de uma pessoa.

A evolução para um mercado online dá a detentores de direitos maior controle não apenas na estipulação de preços e disponibilidade do bem, mas também quanto ao uso permitido a consumidores. Este controle pode ser exacerbado, prevenindo a criação de mercados secundários, possibilitados justamente pela aplicação da exaustão de direitos na primeira venda do software<sup>71</sup>.

A temática da exaustão de direito de distribuição em bem imaterial extrapola os limites da propriedade intelectual ao atingir o âmbito de proteção do direito concorrencial e o princípio da livre circulação de mercadorias. Quando o direito autoral se demonstrar muito restritivo, o direito da concorrência poderá muito bem intervir para buscar a abertura do mercado secundário. É o que explica Benabou:<sup>72</sup>

O mecanismo da exaustão de direitos conhece uma dupla limitação: em primeiro lugar, no limite onde pode-se lê-lo como uma “exceção” ao direito exclusivo, ele faz uma interpretação estrita e não extrapola a esfera em que se consagra, ou seja, a preservação do princípio da livre circulação de mercadorias.

Estas restrições são impostas pelo próprio código de programas de computador ou por limitações contratuais<sup>73</sup>. Perzanoski e Schultz descrevem que plataformas digitais são naturalmente ditadas pelo código dos programas de computador que as compõem, de modo em que o risco de restrições de interoperacionalidade é inegável<sup>74</sup>.

---

redistribute reproductions made from a single lawful copy to more than one party. Perzanowski e Schultz, Op. cit, 2010.

<sup>71</sup> This shift to a digital marketplace gives right owners greater control not only over the pricing and availability of their works, but also over the uses consumers can make with their purchases. That control constrains consumer welfare on a number of levels. It prevents consumers from acquiring or reselling works via secondary markets; (...). Perzanowski e Schultz, Ibidem.

<sup>72</sup> Cependant, le mécanisme de l'épuisement des droits connaît une double limitation ; en premier lieu dans la mesure où on peut le lire lui-même comme une “exception” au droit exclusif, il fait l'objet d'une interprétation stricte et ne dépasse pas la sphère au sein de laquelle il est consacré, à savoir la préservation du principe de la libre circulation des marchandises. Benabou, Op. cit., 2014.

<sup>73</sup> Des restrictions contractuelles ayant pour objet de limiter des conditions de la revente ne sont pas opposables, sauf et encore dans le cas très particulier d'accords de distribution sélective. Ainsi, le marché de l'occasion peut en théorie fleurir sans craindre les barrages des titulaires de droit. Benabou, Op. cit, 2014.

<sup>74</sup> Creators of intellectual products suitable for distribution on the Internet will soon come to rely less and less on intellectual property law to enable them to charge consumers who wish access to their

É interessante que se perceba que não há como se analisar a exaustão de direitos somente pelo aspecto legal, concorrencial ou contratual, sob risco de incorrer em uma análise unilateral, desprovida de contextualização. Neste sentido, faz-se necessário estudar as práticas contratuais restritivas à aplicação da exaustão de direitos a bens imateriais, ainda que brevemente, a fim de que se compreenda as várias estratégias empregadas por titulares de direitos de produtos imateriais.

#### 1.4.3.1. Práticas contratuais restritivas

Com base no entendimento de que em uma transação de transferência online de programa de computador não há fixação do bem protegido em bem material, nem alienação de objeto físico algum, detentores de direitos autorais de *software* apoiam seus esquemas de distribuição de licenças em meio online em práticas contratuais restritivas<sup>75</sup>, acreditando estar-se, assim, criando uma barreira para a exaustão de direitos<sup>76</sup>.

Como as práticas de licenciamento substituem a compra e venda ao particular, este deve, nos termos do contrato, respeitar os direitos de propriedade intelectual que são próprios da coisa adquirida, na qual ele tem apenas um direito de uso, sem que se possa em seguida alienar esse bem, e onde nem se está autorizado a fazer uso que em certas circunstâncias. Notoriamente, práticas como impossibilitar a transferência de atualizações do programa fazem com que o software perca uma parte de seu valor, limitando sua utilização a curto termo. Ao mesmo tempo, serviços de *cloud computing* permitem o armazenamento distante em servidores, mas são igualmente acompanhados por cláusulas contratuais combinadas a dispositivos técnicos que bloqueiam a transferência dos arquivos ou os submetem a condições limitativas. É essa a

---

products, and more and more on a combination of contractual rights and technological protections. Fisher, Op. cit, 1998, p. 1203.

<sup>75</sup> “Des restrictions contractuelles ayant pour objet de limiter les conditions de la revente ne sont pas opposables, sauf et encore dans le cas très particulier d’accords de distribution sélective. Ainsi, le marché de l’occasion peut en théorie fleurir sans craindre les barrages des titulaires de droit”. Benabou, *Ibidem*.

<sup>76</sup> Contractually based software distribution systems used by intellectual property owners seeking to ratchet up their exclusive rights have recently been exposed to judicial scrutiny in the higher courts of both the European Union and United States. The main question on both sides of the Atlantic is the extent to which retention of title clauses and restrictive licensing allow owners to sidestep doctrinal obstacles to post first sale restraints on the alienation of tangible items embodying intellectual property” Longdin e Hoon Lim, Op, cit, 2013, p. 541.

combinação do contrato e da propriedade intelectual que visa congelar a possibilidade de mobilização de ativos incorpóreos<sup>77</sup>.

Por meio destas da redação de Termos e Condições, o objetivo mediato é o de blindar a possibilidade de concorrência pelo usuário em um mercado derivado de licenças de uso<sup>78</sup>. Como exploram Longdin e Hoon Lim, o contrato poderá fazer referencia a entrega de software como serviço ou evitar a conceituação de *venda* à transação, empregando diversas formas de transferência de software, como licenciamento, leasing, empréstimo ou comodato<sup>7980</sup>:

Donos de software por vezes objetivaram, como em *Vernor v. Autodesk*, manter um monopólio no direito de distribuição de tais objetos, para que pudessem controlar, reprimir ou fechar completamente mercados secundários destes. Para atingir este objetivo, acordos de distribuição originais irão por vezes fazer referencia à entrega de software com provisões de serviços ou pretender evitar a *venda* dos objetos incorporando a linguagem de licenciamento, *leasing*, empréstimo ou comodato. Instrumentais aqui são os contratos que impõem “servidões contínuas” aos adquirentes originais de software. Tais restrições são intentadas para perpetuamente acompanhar e aderir aos objetos tangíveis particulares que dão incorporam software, privando compradores, licenciados ou comodatários de domínio total sobre eles.

A utilização do mecanismo de licença de direito de propriedade intelectual substitui o contrato de venda do produto ao particular, como já visto<sup>81</sup>. Pelos termos do

---

<sup>77</sup> Benabou, Op. cit., 2014.

<sup>78</sup> S’agissant de la finalité restreinte de l’épuisement au jeu de la libre circulation des marchandises, la solution présent un inconvénient majeur dans les configurations sus-décrites puisque les titulaires ne font plus “brutalement” obstacle à la revente des produits grevés d’un droit de propriété intellectuelle mais se déportent sur des logiques de licence qui précarisent le pouvoir du consommateur et le rendent dépendant des améliorations, mises à jour et réparation réalisées par le producteur dans le cadre du contrat. Benabou, Op. cit, 2014.

<sup>79</sup> Software owners have sometimes sought, as in *Vernor v. Autodesk*, to retain a monopoly on the right of distribution of such objects so they can control, suppress or foreclose entirely secondary markets for them. To achieve this result, original distribution agreements will sometimes refer to the delivery of software as the provision of services or purport to avoid the *sale* of the objects by employing the language of licensing, leasing, rental or bailment. Instrumental here are contracts that impose “running servitudes” on the original acquirers of software. Such restrictions are intended to perpetually accompany and adhere to the particular tangible objects embodying software thereby depriving purchasers, licensees or bailees of full dominion over them. Longdin e Hoon Lim, Op, cit, 2013, p. 545.

<sup>80</sup> Sales trigger exhaustion while licenses or leases do not. Through these mechanisms, the parties can structure the transaction to suit their particular needs, and the rights holder can price accordingly. The difficulty is deriving a sale and a lease. Such criteria can be difficult given the complexities of actual transactions that will contain myriad terms dealing with the allocation of various risks under different contingencies. Nonetheless, in principle, the exhaustion doctrine can deal with consumer heterogeneity through threshold rules of applicability based on the transaction. GHOSH, S. The Implementation of Exhaustion Policies: Lessons from National Experiences. ICTSD, Programme on Innovation, Technology and Intellectual Property. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2013, p. 8.

<sup>81</sup> “But the exhaustion doctrine itself has a severe limitation: when a transaction takes the form of a license rather than a sale, courts have declared that the copyright is not exhausted because there has

contrato que obrigam o respeito aos direitos de propriedade intelectual da coisa adquirida, a aquisição se torna um mero direito de uso, impedindo que em seguida possa-se alienar este bem, ou mesmo emprega-lo para determinados fins.

Indo além, as táticas empregadas na tentativa de limitar a atuação do usuário podem tomar contornos criativos e elaborados, causando verdadeiros entraves ao usuário<sup>82</sup>, que deve se contentar com suas restritas possibilidades de uso, já que pouco podem fazer senão aceitar os contratos de adesão, unilaterais, que lhes é apresentado<sup>83</sup>.

Dentre as restrições de uso, uma estratégia notável é a de impossibilitar a transferência de atualizações do software, fazendo com que o bem perca parte de seu valor, deixando de ser interessante senão a curto termo, já que o novo adquirente teria em mãos um produto obsoleto, dotado de padrões antiquados frente ao ambiente tecnológico em constante evolução<sup>84</sup>.

Um exemplo são as limitações a engenharia reversa (*reverse engineering*). Trata-se da possibilidade de o usuário acessar, analisar e modificar partes do código do programa de computador a fim de corrigir falhas existentes. Aos olhos de desenvolvedores, ao apreender informações sobre o código, o usuário tem caminho livre para copiar o *software*. Assim, é comum que contratos de licenciamento tragam cláusulas impedindo, expressamente, a prática de engenharia reversa.

Finda esta análise, o trabalho passará a se dedicar ao aspecto político do direito autoral, qual seja sua regulação e as políticas públicas que atuam como fundamento. O

been no 'sale'. In practice, then, virtually all agreements to transfer information goods – software licensing agreements are the best example – escape the strictures of the 'first sale' doctrine simply because they are usually drafted as licenses rather than sales". Nunes *apud* Peritz, 2007.

<sup>82</sup> Muitos destes métodos de entrega de conteúdo são “amarrados” não apenas contratualmente, mas também aos serviços comercializados, permitindo a titulares controlar a redistribuição do bem pelo comprador ao obrigar o acesso a estes serviços para o gozo do uso do bem adquirido, como resumem Guibault et. al: “With the digitalization of content and the tools for its production, the distribution of entertainment and information is increasingly shifting from the physical to the digital environment. In recent years, a plethora of Internet based business models has developed on the European market, and new models emerge every day. Each is characterized by a combination of various elements, notably as to the type of transport technology (downloading or streaming), the type of IP-network used for distribution (proprietary or open), the type of DRM used, the type of pricing structure and level of interactivity”. GUIBAULT, L. et al. Study on the Implementation and Effect in Member States' Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society, Institute for Information Law, 2007, p. 7.

<sup>83</sup> Em muitos casos, a celebração do acordo por meio do aceite pelo usuário dos Termos e Condições se faz após o download, com a instalação em seu hardware; nesta hipótese, caso não aceite os termos propostos pela distribuidora, cancela-se a instalação, sem que haja possibilidade negociação.

<sup>84</sup> Tal lógica advém do meio tangível, onde ganha corpo primordialmente na proteção a desenhos industriais, por meio da criação de um escudo de direitos de propriedade intelectual ao titular, de forma a evitar que concorrentes produzam as peças necessárias para reparo de maquinário e a limitar, assim, o acesso à reparação ao usuário que deseja uma outra fonte que não o titular inicial. Benabou, Op. cit, 2014.

Capítulo II será inteiramente dedicado a este aspecto; após uma análise inicial a respeito do lastro histórico do direito autoral visto como política pública, o exame será afinado para discussão das normas europeias e suas motivações econômicas no que tange a exaustão de direitos em software distribuído online. Para tornar a análise mais concreta, o Capítulo analisará finalmente as formas escolhidas para harmonização destas normas nos países-membros.

## II - QUADRO LEGAL DA A EXAUSTÃO DE DIREITOS NA UNIÃO EUROPEIA E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Uma vez delineados os aspectos gerais da lógica da proteção do direito autoral a programas de computador e expostas as problemáticas que envolvem sua adaptação ao mundo online, cabe, sem demora, expor o ordenamento jurídico da exaustão de direitos autorais em software distribuído online. A análise se destinará somente ao quadro legal da União Europeia e de seus países-membros, a fim de propiciar a base teórica necessária para o estudo do Capítulo III, o qual se dedicará a estudo de caso de seu Tribunal de Justiça.

Como pano de fundo, o Capítulo II propõe o estudo do quadro legal da proteção a software tenha como em paralelo a noção de que a tomada de decisões do legislador é baseada em motivos socioeconômicos, seja no âmbito comunitário, por meio de normas e decisões do Tribunal de Justiça, ou mesmo nacional, pela harmonização do ordenamento da União de acordo com valores nacionais. Para dar início à análise, é oportuno lançar-se, então, a uma retomada histórica das políticas públicas de direitos autorais.

### 2.1.DIREITO AUTORAL COMO POLÍTICA PÚBLICA: UMA RETOMADA HISTÓRICA

Pertencente ao ramo do direito privado, a propriedade intelectual não é comumente associada como objeto de políticas públicas, mas, no entanto, seus diferentes regimes podem ser vistos como orientações definidas pelo legislador a fim de definir uma certa concepção de interesse geral, com medida balizada de acordo com os interesses de diferentes atores ou grupos sociais<sup>85</sup>.

O papel da propriedade intelectual em situações politicamente sensíveis é hoje inegável, haja vista as implicações de questões como a regulação dos avanços em nanotecnologia, “patenteabilidade” de invenções biotecnológicas ou mesmo da onipresença de programas de computador na vida em sociedade. No caso do direito

---

<sup>85</sup> WARUSFEL, B. La Propriété Intellectuelle Comme Politique Publique. In: C. GEIGER, & C. RODÀ, *Le Droit de la Propriété Intellectuelle Dans Un Monde Globalisé*, Vol. 61, Estrasburgo: CEIPI, 2014.

autoral, especificament, a inserção como objeto de políticas públicas é ainda mais latente e presente no dia-a-dia do cidadão, por meio, por exemplo, do cerco imposto por legislações nacionais contra o compartilhamento ilegal de bens imateriais entre usuários ou contra mercados “piratas”.

O que se busca não é tão somente ditar comportamentos, mas sim tomar decisões cuja influência se dá nos planos sociopolítico e econômico, com impacto direto nas economias nacionais<sup>86</sup>. O regime jurídico concebido ao direito do autor é capaz de influenciar diretamente a indústria do País, e seus objetos de proteção são importantes instrumentos para a consecução de políticas governamentais que visam, também, o atendimento de princípios constitucionais<sup>87</sup>. Note-se que há um verdadeiro mosaico de interesses em jogo, onde deve haver um equilíbrio entre os aspectos citados e, assim, “a cada evolução do contexto econômico ou tecnológico, é a manutenção ou a renovação desse equilíbrio que são rediscutidos”, como coloca Warusfel<sup>88</sup>.

Antes de se aprofundar a análise, é necessário voltar no tempo para explorar em primeiro lugar a concepção do conceito de política pública como o entendemos hoje, mesmo que de maneira superficial, para que se possa traçar um panorama mais concreto acerca de sua relação histórica com o direito autoral, e chegar à análise dos dias atuais.

Nesta toada, a noção de política pública foi progressivamente lançada pela ciência política a fim de analisar e descrever os modos de ação do poder público. É concebida não só como o produto de uma decisão política, mas também como o resultado de uma interação complexa entre um governo e atores sociais, como grupos de pressão, operadores econômicos e a opinião pública<sup>89</sup>.

O direito autoral continental, o *droit d’auteur*, se insere neste contexto a medida que, entre o fim do século XVIII e o começo do século XX, empreendem-se debates políticos, econômicos e filosóficos intensos em países industrializados. Para Nunes,

---

<sup>86</sup> Chacun voit bien que la mise en œuvre de la propriété intellectuelle dans ces cas limites renvoie à des choix économiques ou socio-politiques sous-jacents dont elle ne constitue que l’instrument politique. Warusfel, Ibidem.

<sup>87</sup> Nunes, Op. cit, 2011.

<sup>88</sup> Dès lors, à chaque évolution du contexte économique ou technologique, c’est le maintien ou le renouvellement de cet équilibre qui sont rediscutés. Warusfel, Op. cit, 2014.

<sup>89</sup> Warusfel, Ibidem.

sua origem advém dos ideais consagrados pela Revolução Francesa<sup>90</sup> - ou mesmo antes, como aponta Silva<sup>91</sup>. Com o movimento deflagrado em 1789, o direito autoral é reconhecido com bases diferentes daquelas já estabelecidas pelo sistema de *copyright* anglo-saxão, de forma em que é tratado como o “suprassumo” das propriedades pela Lei Chapelier, considerada seu “marco inicial”. É neste contexto onde o *droit d’auteur* é perceptível pela primeira vez como política pública, com a finalidade principal de garantir um direito; nele, denota-se também a presença de um aspecto econômico, o da atribuição ao titular “de usar dispor e fruir daquele bem”<sup>92</sup>.

Hoje, ao se falar em direito autoral, fala-se na busca de um equilíbrio entre a livre constituição de direitos patrimoniais negociáveis comercialmente e um interesse geral de dupla dimensão, ou seja, na exigência de que estes constituam uma incitação eficaz à criação e inovação e, ao mesmo tempo, em que a proteção legal conferida encontre limites em certos imperativos superiores da ordem pública<sup>93</sup>.

---

<sup>90</sup> Cabe, ainda que superficialmente, remeter à fundamentação legal histórica do direito autoral como um direito natural, baseado nos pensamentos de Hegel e Locke. Mesmo que as teorias naturalistas sejam hoje refutadas, há de se concordar em sua importância na construção teórica do direito autoral, conforme ilustra Nunes: “A propriedade intelectual nasceu, como se sabe, com todas as características de um privilégio concedido através de um monopólio de exploração, seja o caso da propriedade industrial (cujos beneficiários foram os inventores), seja no direito autoral (cujos beneficiários foram os editores); daí talvez porque até hoje insistam alguns autores em atribuir a tal propriedade a natureza de um monopólio legal, que começou, em relação ao direito autoral, a ser afastada tão logo surgiram as leis reconhecendo um direito próprio dos autores, tendo por base o conceito romano da existência de um “direito natural”. As principais teorias que fundamentam a natureza do direito autoral no direito natural são duas: uma baseada no pensamento de Hegel e outra no de Locke. De acordo com estas teorias, o direito autoral existe não para beneficiar a sociedade, mas porque é justo e apropriado reconhecer um direito de propriedade sobre criações do intelecto, já que tais criações emanam da personalidade de um determinado autor e são frutos do seu esforço e inspiração. As teorias de Hegel e Locke distanciam-se, entretanto, ao justificar o reconhecimento de tal direito (natural) de propriedade; o primeiro enfatiza que as criações devem ser protegidas porque expressam a personalidade de cada pessoa, enquanto na visão de Locke a justificativa toma por base o reconhecimento de propriedade sobre os bens produto do trabalho”. Nunes, Op. cit, 2011.

<sup>91</sup> “Na França, desde o século XVI também já ahavia uma regulamentação sobre os privilégios de impressão, que eram concedidos pelo Rei, como licenças de exploração da imprensa relativamente a determinadas obras (a maior parte delas já caídas no domínio público) e de comercialização dos livros impressos. Em 1786, antes da Revolução Francesa, houve uma decisão do Conselho do Rei pertinente as obras musicais, que determinava que os editores só poderiam se beneficiar dos privilégios cedidos pelos próprios consumidores”. SILVA, Guilherme Coutinho. Acesso às obras fonográficas na sociedade informacional [dissertação]: as relações com o Sistema Informacional de Tutela do Direito Autoral. Florianópolis, 2011.

<sup>92</sup> Nunes, Op. cit, 2011.

<sup>93</sup> La reconnaissance politique de la propriété intellectuelle repose dans son principe sur un équilibre entre la libre constitution de droits privatifs négociables sur le marché et la prise en compte d’une double exigence d’intérêt général : d’une part, en ce que ces droits doivent constituer une incitation efficace à créer et innover et, d’autre part, en ce que leur protection trouve ses limites dans le respect de certains impératifs supérieurs d’ordre public. Warusfel, Op. cit, 2014.

A justificativa da regulação do direito do autor com fulcro na consecução do interesse geral é flagrante quando é positivada em Constituições nacionais<sup>94</sup>, embora o direito continental de *droit d'auteur*, objeto primário desta análise, dê menos espaço à sua consecução que o direito anglo-saxão de *copyright*<sup>95</sup>. Como aponta Silva, a construção legal atual remete à necessidade de “universalização e uniformização da proteção autoral”<sup>96</sup> em escala global, o que é empreendido pelas Convenções de Paris e Berna<sup>97</sup>, em 1883 e 1886, respectivamente. Posto de outro modo, há um tratamento supranacional que permanece até os dias atuais, onde as legislações nacionais, embora sigam cada sua própria linha de recepção, de acordo com as diretrizes políticas próprias de cada país, dependem, outrossim, de um quadro normativo internacional.

Ao extrapolar a ideologia libertária da Revolução Francesa e remeter a análise de volta aos dias contemporâneos, Nunes identifica como funções sociais do direito autoral a garantia ao criador de um direito de natureza patrimonial e pessoal; servir de instrumento para atingir outros interesses sociais, como o direito à educação, à cultura e à informação; e, por fim, o incentivo à produção de obras, visando alavancar o desenvolvimento econômico-social da nação, com a manutenção da soberania nacional e com o atendimento ao mercado<sup>98</sup>. Percebe-se a importância de decisões políticas que interpretem o direito autoral como objeto para a consecução destes objetivos e, em especial à esta análise, do fomento de desenvolvimento econômico-social, descrita pela autora<sup>99</sup>:

Ao se falar na relação entre direitos de propriedade intelectual e desenvolvimento, na realidade, se está indagando de que maneira as criações podem influenciar no aumento do desenvolvimento econômico-social, relação que parece se estabelecer de duas formas: a primeira trata do desenvolvimento econômico gerado pelas receitas auferidas com a venda de produtos resultantes destas criações artísticas (obras literárias, musicais, etc.) ou industriais invenções com destinação utilitária); em outras palavras, quanto mais produtos criativos forem objeto de comércio, maior será o crescimento econômico daquela nação. (...).

<sup>94</sup> Como é o caso dos EUA, cuja Constituição de 1787, no Art. 1º, Seção 8ª, garante ao Congresso o poder de “Promover o progresso da ciência e das artes úteis, garantindo, por tempo limitado, aos autores e inventores o direito exclusivo aos seus escritos ou descobertas”.

<sup>95</sup> Warusfel, *Ibidem*.

<sup>96</sup> Silva, *Op. cit.*, 2011, p. 61.

<sup>97</sup> “O direito de autor foi objeto de discussão de encontro realizado em Berna, na Suíça, liderado pelas nações culturalmente mais desenvolvidas, quando surgiu a ideia de uma regulamentação mínima para a proteção das obras literárias, artísticas e científicas, bem como de seus autores (vale dizer, regulamentação do direito autoral, moral e patrimonial), o que foi concretizado com a assinatura, em 1886, do texto da chamada ‘Convenção de Berna’”. Nunes, *Op. cit.*, 2011.

<sup>98</sup> Nunes, *Ibidem*.

<sup>99</sup> Nunes, *Ibidem*.

No âmbito da União Europeia, a desnacionalização da política pública praticada é evidente, muito em razão de um esforço empreendido pela Comunidade Europeia desde sua concepção, com o Tratado de Roma<sup>100</sup> em 1957, qual seja de gradualmente integrar seus países-membros, mas também em função de aspectos recentes e primordiais, como a transposição das formas de comércio ao mundo digital, o crescimento de atores econômicos transnacionais e o desenvolvimento das capacidades decisórias de atores privados<sup>101</sup>. Segundo Nunes, o Tratado, que trazia as primeiras regras severas de mercados, é ponto de partida para a convergência entre direito autoral e direito antitruste na Europa, relação esta hoje consolidada.

E, neste contexto, os direitos do autor são um ótimo exemplo, em razão dos Acordos TRIPS, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property*, assinados em 1994 e administrados pela OMC, a Organização Mundial do Comércio, que o coloca no mapa da globalização<sup>102</sup>. Para Nunes, os bens protegidos por direitos autorais são importantes instrumentos para o desenvolvimento econômico-social dos países, o que é feito inequivocamente pela ligação estabelecida pelos Acordos TRIPS com o direito do comércio internacional<sup>103</sup>, visão esta compartilhada por Silva<sup>104</sup>. É por meio da estipulação de limites legais, como o prazo de duração do direito, a dimensão do objeto protegido e os mecanismos de exceção ao exercício de tais direitos que se visa implementar políticas públicas.

Como se verá em momento propício, o quadro jurídico europeu ou mesmo internacional não impede a concepção do direito autoral como política pública interna,

---

<sup>100</sup> “O Tratado de Roma é aquele que institui a Comunidade Econômica Europeia, tendo sido assinado em Roma, em 25 de março de 1957, e entrado em vigor em 1º de janeiro de 1958. Esse Tratado foi emendado pelo chamado Tratado de Lisboa, assinado em 13 de dezembro de 2007 e entrado em vigor em 1º de dezembro de 2009. Além de emendar o Tratado de Roma, o Tratado de Lisboa, inicialmente conhecido como Tratado Reformador, emendou o Tratado da União Europeia ou *Tratado de Maastrich*, assinado em 1992. Nesse processo, o Tratado de Roma foi renomeado como Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”. Nunes, *Ibidem*, grifos originais.

<sup>101</sup> Warusfel, *Op. cit.*, 2014.

<sup>102</sup> Na visão de Warusfel, só se relacionar direito autoral e direito econômico no âmbito da União Europeia a partir dos últimos 15 anos, quando começou-se a discutir um direito europeu da propriedade intelectual concreto, mesmo que sem a busca de harmonização entre suas diferentes famílias. Warusfel, *Ibidem*.

<sup>103</sup> “Os bens protegidos pelo direito autoral vêm sendo considerados, ao lado daqueles protegidos pela propriedade industrial, importantes instrumentos para o desenvolvimento econômico-social dos países, o que restou inequívoco com a introdução do tema da propriedade intelectual no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) – por meio do TRIPS – interligando-o com o direito do comércio internacional.

<sup>104</sup> “Também ocorreu uma mudança no enfoque da proteção relativa à propriedade intelectual, que cada vez mais passa a ser tratada como uma mercadoria, que pode gerar muitos dividendos”. Silva, *Op. cit.*, 2011, p. 80.

de origem nacional. Essa desnacionalização, ressalta Warusfel, não é uma ameaça ao Estado, mas estabelece uma coordenação necessária e um compromisso seja com os demais países-membros ou com as estruturas e órgãos da União Europeia<sup>105</sup>.

O panorama da harmonização entre um direito comunitário baseado na emissão de Diretivas pelo Parlamento Europeu e ordenamentos nacionais dos membros é complexo, moroso, heterogêneo. Não se pode deixar passar a influência de diversos e importantes fatores, atuantes mesmo na elaboração da norma, como, por exemplo, sua ligação com o direito de competição, como defendem Nunes<sup>106</sup> e Drexl<sup>107</sup>, dada a relevância reconhecida aos regimes de propriedade intelectual na determinação de comportamentos do mercado.

## 2.2. EXAUSTÃO DE DIREITOS AUTORAIS COMO OBJETO DE POLÍTICA PÚBLICA

Como expõe Nunes, “atual, instigante e complexo” é o debate acerca da relação entre um sistema mais ou menos rígido de direitos de propriedade intelectual e o desenvolvimento econômico de nações<sup>108</sup><sup>109</sup>. Merece lugar como objeto de política

---

<sup>105</sup> Hassenteufel e Surels são categóricos: « l'intégration européenne peut être analysée également comme un processus de transfert de la fonction de production d'un référentiel global ou tout du moins comme un espace nouveau où se réaliserait l'articulation entre de nouvelles normes globales incarnées par la norme de marché et les espaces nationaux de production des politiques publiques ». Warusfel *apud* Hassenteufel e Surels, Op. cit, 2014.

<sup>106</sup> Alguns países, tomando por base a experiência de seus órgãos reguladores, adotam postura preventiva, estabelecendo parâmetros que ajudam a distinguir as condutas envolvendo a propriedade intelectual que são pró-competitivas das condutas ilícitas, de modo a guiar os agentes do mercado. O enfoque dado a tais políticas, é preciso que se mencione, leva sempre em consideração as condições especiais dos mercados nacionais, as tradições legais nacionais e outras considerações de interesse público. Nunes, Op. cit, 2011.

<sup>107</sup> “In drafting IP laws, specific exceptions and limitations might be motivated by competition policy concerns. This is true, for example, in the European rule on decompilation, which allows for reverse engineering of computer programs with the objective of creating interoperability of the programs” Nunes *apud* Drexl, 2011, p. 15.

<sup>108</sup> Samuelson faz duras críticas a legisladores e juristas norte-americanos, argumentando que, no processo de tomada de decisões públicas, parecem ignorar aspectos econômicos, seja em função de falta de familiaridade ou por diferenças culturais, embora tal argumento não pareça ser aplicável à União Europeia, conhecida pelo meticuloso processo de tomada de decisões que envolve a elaboração de Livros Verdes, relatórios da Comissão e chamadas públicas: “One salient factor explaining why economic analysis has had so little impact on copyright law and policy is a lack of economic expertise in the relevant policy making community. (...) Cultural differences are also a factor. Lawyers and policymakers view some problems that deeply engage economists (e.g., the optimal duration of a patent or of copyright protection for computer software) as a waste of time. Other issues of interest to economists (e.g., network externalities) may have policy implications that are not readily apparent to copyright professionals”. SAMUELSON, P. Should Economics Play a Role in Copyright Law and Policy?, Vol. 1, University of Ottawa Law & Technology Journal, 2004, p. 8.

pública em direito autoral a regulação da exaustão de direito de distribuição de programas de computador, cujos reflexos impõem-se de maneira inegável na economia dos países-membros da Comunidade Europeia<sup>110</sup>.

Para Ghosh, o impacto de políticas de exaustão de direitos no bem-estar econômico e social dos destinatários é perceptível, e, embora tal aferição seja tarefa árdua, o estudo das várias maneiras em que o esgotamento de direitos tem sido implementado serve para consubstanciar a tomada de decisões e a arquitetura de sistemas de propriedade intelectual<sup>111</sup>.

O supracitado autor entende que a justificação da regulação da exaustão de direitos se baseia em até três linhas argumentativas: políticas baseadas na troca de bens e serviços no contexto de um mercado global; políticas baseadas em discriminação de preço; e políticas baseadas em incentivos para criação. O presente trabalho concentra esforços, principalmente, no exame da primeira linha de argumentação, relacionando políticas europeias em torno da exaustão de direito de distribuição em software com a extensão das prerrogativas conferidas por direitos patrimoniais ao titular e os impactos econômicos destas medidas<sup>112</sup>.

Neste sentido, Ghosh argumenta que a comercialização de bem protegido implica no interesse do titular em cada transgressão de seus direitos patrimoniais pelo

---

<sup>109</sup> Koelman defende o oposto, justamente que a elaboração de Diretivas da UE têm indicado a valorização crescente de aspectos econômicos, já que a Comissão Europeia se foca habitualmente em atingir objetivos econômicos da União por meio da edição destas: “EU Directives on matters of copyright law indicate that economic insights are becoming more important in Europe. Perhaps it is not surprising that the utilitarian approach is becoming more influential, since the European Commission (...) is habitually focused on achieving certain economic goals”. KOELMAN, J. K. *Copyright Law & Economics in the EU Copyright Directive: Is the Droit d’Auteur Passé?*, Vol. 6, IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2004, p. 2.

<sup>110</sup> “Embora pujante e já responsável por uma considerável parcela do PIB dos Estados Unidos da América, da União Europeia e do Brasil, é o mercado de bens criativos relativamente novo se considerarmos que tomou o mesmo a magnitude alcançada na última década junto e como consequência do desenvolvimento tecnológico. Essa talvez seja a explicação para ser tal mercado pouco maduro e organizado, qualificação que diz respeito à falta ou, no mínimo, à imprecisão das informações acerca das relações nele incorridas”. Nunes, Op. cit, 2011.

<sup>111</sup> The diverse forms of the exhaustion doctrine provide experiments of sorts to gauge the implications of the doctrine. In theory, it is possible to see what the impact of the exhaustion doctrine is on economic welfare and the well-being of people who enjoy legal rights under a specific exhaustion regime. Although many of these impacts may be difficult to measure, studying the various ways in which the exhaustion doctrine has been implemented can illuminate the decision-making process in designing intellectual property systems. Ghosh, Op. cit, 2013, p. 44.

<sup>112</sup> Indo além, Ghosh entende que políticas públicas quanto a exaustão de direitos podem ser implementadas em três frentes, independentes entre si, já que o fomento de uma pode ser prejudicial à outra: (i) a fim de desenvolvimento em um país ou região; (ii) associado à teoria da “economia do bem-estar”, quanto ao consumidor em termos de possibilidade de acesso a recursos, saúde e educação; (iii) frente a políticas macroeconômicas de trabalho e indústria. Ghosh, Ibidem.

particular, depois de este adquirir legalmente uma cópia do objeto; no caso de exaustão de direitos, o interessado perde o interesse em proteger-se após a venda. O adquirente estaria legitimado para uso comercial e inclusive revenda do objeto, razão pela qual desenvolvedores e distribuidores de direitos autorais são comumente contrários ao empreendimento de tais políticas.

Deve-se manter em mente que as decisões tomadas quanto a esta temática envolvem escolhas sociais e políticas decorrentes de valores nacionais, com consequências por vezes imprevisíveis. A regulação da exaustão de direitos implica na escolha, por legisladores, das instituições e instrumentos normativos mais adequados para lidar com os objetivos traçados, ao mesmo tempo em que se deve definir o conteúdo da norma: até que ponto serão reconhecidas limitações no direito de distribuição? O que, exatamente, desencadeia o esgotamento do direito do titular? Quais os tipos de distribuição são abarcados? O que se quer mostrar, conforme Ghosh destrincha em pormenores, é que há diversas estratégias possíveis para que se regulem vários valores conflitantes. A exaustão de direitos, é, assim, um delicado processo de tomada de escolhas.

## 2.3.FUNDAMENTO LEGAL PARA EXAUSTÃO DE DIREITOS EM SOFTWARE DISTRIBUÍDO ONLINE

### **2.3.1. Fontes Internacionais: o papel desempenhado pela OMC e OMPI na regulação da exaustão de direitos.**

A exaustão de direitos é internacionalmente reconhecida pelo TRIPS em 1994, influenciando a maneira em que a propriedade intelectual afeta o movimento de bens e serviços no comércio internacional, como expõe Ghosh<sup>113</sup>, mas, muito embora o Acordo a reconheça, curiosamente evita regula-la. Segundo o autor, houve extensiva discussão entre os países quanto a possibilidade de um acordo que estabelecesse um pacote de regras versando sobre a exaustão de direitos na Organização Mundial do Comércio, mas sem sucesso. O que se decidiu, então, foi que cada membro da Organização deve adotar sua própria política e regramento quanto ao tema, conforme

---

<sup>113</sup> Ghosh, *Ibidem*.

dispõe o artigo 6<sup>o</sup><sup>114</sup>: “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”<sup>115</sup>.

Para Ghosh, o TRIPS é exemplo claro dos tratados e convenções internacionais vagos ou confusos em relação à exaustão de direitos, tornando difícil a tarefa de construção de uma doutrina sólida<sup>116</sup>.

Conquanto tenha sido no âmbito da OMC que os direitos de propriedade intelectual tenham ganhado destaque no comércio internacional contemporâneo, é na Organização Mundial da Propriedade Intelectual que recaem as maiores responsabilidades e atribuições no empreendimento de políticas da propriedade intelectual na cena internacional. Como explica Boyle, em manifesto magistral apresentado perante a Organização<sup>117</sup>, a OMPI “foi construída sobre a prerrogativa de promover e harmonizar normas de propriedade intelectual internacionalmente”<sup>118</sup>, e, embora a Organização em si tenha sido criada apenas em 1970, sua história remete aos séculos XVIII e XIX com os Tratados de Paris e Berna. É com estes olhos, sabidos da história, dos valores e as fraquezas que permeiam a Organização, que devem ser considerados os tratados por ela elaborados.

Pouco após os TRIPS, em 1996, a OMPI adotou o Tratado Sobre Direitos do Autor, originalmente *Copyright Treaty*<sup>119</sup>, aprovado na Comunidade Europeia em 2000 em decisão do Conselho. Pode-se considerar o tratado como um marco na

---

<sup>114</sup> ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio Internacional. Genebra, Suíça, 1994.

<sup>115</sup> O artigo 3<sup>o</sup> versa sobre “tratamento nacional” dado aos direitos propriedade intelectual de outros países; o artigo 4<sup>o</sup>, por sua vez, regula o “tratamento de nação menos favorecida” concedida aos nacionais de qualquer membro da Organização.

<sup>116</sup> Silence in treaty instruments on specific obligations with respect to the exhaustion doctrine illustrates the difficulty in identifying a coherent set of principles on which to construct the doctrine. Ghosh, Op. cit, 2013, p. 4.

<sup>117</sup> Em “A Manifest on WIPO and the Future of Intellectual Property”, já citado neste trabalho, Boyle explora as fraquezas atuais da Organização, argumentando pela retomada dos valores originais, hoje perdidos: “some of the oldest lessons of intellectual property law have apparently been forgotten or ignored. WIPO has a uniquely influential role to play in setting innovation policy worldwide. But fundamental changes need to be made in both role and attitude if the organization is to serve its real goal – the promotion of innovation in science, technology and culture for the benefit of the peoples of the world”. Boyle, Op. cit, 2004.

<sup>118</sup> The World Intellectual Property Organization, or WIPO, has built itself around the attempt to promote and harmonize intellectual property laws internationally (...). Boyle, Ibidem, p. 1.

<sup>119</sup> Tratado este não assinado pelo Brasil, de forma em que a legislação brasileira não se baliza necessariamente por suas diretrizes: “Brazil, Egypt, India, Macao, Norway, Taiwan and Uganda are not contracting parties” HILTY, R., & NÉRISSEON, S. Overview of National Reports About 'Balancing Copyright'. In: M. P. Paper (Ed.), *Balancing Copyright - A Survey of National Approaches*. Vol. 12, Springer, 2012.

proteção legal ao direito de autor aplicado a software, já que, em seu artigo 4º<sup>120</sup>, equipara programas de computador a obras literárias, concebendo a este a proteção estipulada pelo artigo 2º da Convenção de Berna<sup>121</sup>, de 1886.

Indo mais a fundo, uma vez delineada a proteção jurídica a programas de computador por direito do autor, cabe examinar se o Tratado pode ser interpretado como base legal para a exaustão dos direitos patrimoniais nele inseridos. É que, em seus artigos 6º e 7º, o WCT regula o direito de distribuição à obra protegida, sem fixar critérios quanto a sua comercialização em meio intangível.

### **2.3.2. Fontes Comunitárias: Exaustão de Direito na União Europeia.**

É importante que se trace um breve panorama das instituições europeias, para que se delineie, ainda que superficialmente, as fontes de direito na União Europeia. Tal exame se demonstra imprescindível, já que não é possível descrever o quadro legal da exaustão de direitos na União sem que se fale nas competências legislativas estipuladas por seus tratados constitutivos, no direito material regulado por Diretivas emitidas pelo Parlamento Europeu, e, ao mesmo tempo, no impacto da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso “Oracle Int. vs. UsedSoft GmbH”.

Ocorre que a competência da União para legislar encontra limites em determinadas matérias, onde “pedaços” da competência legislativa se mantêm reservados somente aos Estados: dentre essas matérias, não poderá uma norma comunitária invadir a prerrogativa estatal para legislar sobre regimes de propriedade, mantidos como competência exclusiva dos membros<sup>122</sup>:

A União Europeia busca instaurar um sistema uniforme de proteção a direitos de propriedade intelectual, baseado na standardização da legislação em nível europeu (...), mas não tem base fonte constitucional, já

<sup>120</sup> Art. 4º 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. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Tratado sobre Direitos do Autor. Genebra, Suíça, 1996.

<sup>121</sup> Art. 2º, 1. Os termos “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 ou da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas por um 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. CONVENÇÃO DE BERNA. Convenção de Berna para proteção de obras artísticas e literárias. Berna, Suíça, 1886.

<sup>122</sup> OMPI, Op. cit, 2010.

que o Tratado que estabelece a Constituição para a Europa não foi ratificada com êxito em 2006. A Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia que entrou em vigor em 2000 é o único principal estatuto europeu específico para a proteção da propriedade intelectual, e expõe isso no artigo 17, parágrafo 2<sup>o</sup>.

Surge, então, uma problemática sobre a possibilidade de a União implementar políticas públicas por meio de regimes de propriedade intelectual, como explora Nunes:

No que tange à propriedade intelectual, acirradas discussões aconteceram acerca da competência da União Europeia para harmonizar as normas a esta matéria, relacionadas em face do disposto no art. 345 (ex-295) do Tratado da União Europeia, cuja interpretação enseja a conclusão de que o mesmo não pode interferir nos sistemas nacionais de propriedade. A solução encontrada pela Corte de Justiça Europeia (ECJ) foi no sentido do estabelecimento de uma distinção entre a existência e o exercício dos direitos de propriedade intelectual, de modo que a existência de tal direito não possa ser questionada ou restringida pelo Tratado, o que não ocorre com o exercício do direito, que encontra limites em seus arts. 28 a 30 (34 a 36), 81 e 82 (101 e 102).

É este o panorama descrito por Ghosh<sup>123</sup>:

Com suas origens na zona de comércio livre para carvão e aço após a Segunda Guerra Mundial, a União Europeia atua como uma estrutura de governança complexa entre seus países-membros. Essa estrutura de governança inclui tanto um sistema parlamentar como um judiciário. A soberania nacional permite um direito material plural sujeito a Diretivas do Conselho, Comissão e Parlamento, além bem como de tratados como o Tratado da União Europeia e o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Quanto a exaustão de direitos, a competência da União é estipulada no Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia em seus artigos 34<sup>124</sup> e 36<sup>125</sup>, concebidos para estabelecer limites para o controle aduaneiro na Comunidade, de onde proveem a

---

<sup>123</sup> With its origins in the free trade zones for coal and steel after World War Two, the EU serves as a complex governance structure for commerce among its member states. This governance structure includes both parliamentary and judicial systems. National sovereignty allows for differences in substantive laws subject to Directives from the European Council, Commission and Parliament, decisions from the European Court of Justice, and treaties such as the EU Treaty and the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Ghosh, *Op. cit.*, 2013, p. 35.

<sup>124</sup> Art. 34. São proibidas, entre os Estados-Membros, as restrições quantitativas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente. UNIÃO EUROPEIA. Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Luxemburgo, 1957.

<sup>125</sup> As disposições dos artigos 34<sup>o</sup> e 35<sup>o</sup> 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. União Europeia, *Ibidem*.

norma geral e exceções para a livre circulação de propriedade industrial e comercial, justamente onde se enquadram os bens protegidos por direito autoral, segundo entendimento do Tribunal de Justiça da União<sup>126</sup>. O que tais artigos promovem, quando aplicados ao direito autoral, é o esgotamento do direito de controle do distribuidor após a colocação em circulação no território dos países-membros, de forma em que este não poderá impedir a importação sem sua autorização em qualquer outro país da União.

A regulação do direito material no âmbito da União se faz, como visto, por meio da elaboração de Diretivas pela Comissão Europeia, órgão executivo cujas funções, resumidamente, envolvem a propositura de legislação, implementar decisões e executar tarefas próprias do funcionamento cotidiano do grupo. Cabe ressaltar que o Parlamento compartilha a competência legislativa com o Conselho Europeu, mas nenhum destes possui competência de iniciativa, a qual é reservada tão somente à Comissão.

O Tribunal de Justiça da União Europeia<sup>127</sup>, por sua vez, age para que a lei comunitária seja uniformemente interpretada e aplicada pelos países-membros, apoiado no princípio da primazia ou da aplicabilidade direta do direito comunitário<sup>128</sup>. Assim, foi organizado na forma de jurisdição especializada e independente, uma última instância a ser suscitada por tribunais nacionais em casos de problemáticas na aplicação do ordenamento europeu no ordenamento interno. O Tratado da União Europeia atribuiu à instituição competência exclusiva para julgar determinadas matérias, de forma em que possa exercer suas funções de forma independente; tanto é assim que intervém a requerimento de qualquer das partes em litígio e julga sem recurso, como aponta Campos<sup>129</sup>.

Sobre seu funcionamento, sublinha-se que o Tribunal não tem a prerrogativa de atuação de um tribunal de recurso, ou seja, não julga ou reforma decisões proferidas no âmbito interno de um país-membro. Pelo contrário, nunca poderá anular atos dos

---

<sup>126</sup> Ghosh cita o caso 78/70, “Deutsche Grammophone v. Metro SB”, julgado em 1971 pelo Tribunal de Justiça como marco para o enquadramento do direito autoral nos referidos artigos do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia. Naturalmente, a discussão à época sobre a circulação de bens protegidos por direitos autorais remete a obras fixadas em meios tangíveis. Ghosh, Op. cit, 2013, p. 36.

<sup>127</sup> Breve, esta menção ao Tribunal não busca exaurir suas competências e atribuições, mas ressaltar aspectos imediatos para que se compreenda sua importância na consecução de políticas públicas na Comunidade Europeia.

<sup>128</sup> CAMPOS, J. M. Manual de Direito Comunitário. Fundação Calouste Gulbekian, 2ª Ed, Lisboa, 2001.

<sup>129</sup> Campos, Ibidem, p. 175.

estados federados. Campos resume com clareza a jurisdição voluntária do Tribunal de Justiça<sup>130</sup>:

Mas o juiz nacional pode ter dúvidas quer quanto à *interpretação* da norma comunitária aplicável quer, eventualmente, quanto à *validade* do ato comunitário que no caso *subjudice* haja sido invocado por qualquer dos demandantes. Os Tratados facultam ao juiz nacional um processo seguro de resolver a sua dúvida: os tribunais cujas decisões não haja recurso *podem* e os tribunais supremos *são obrigados* a solicitar ao TJCE que lhes forneça a correta *interpretação* da norma comunitária ou que se pronuncie sobre a *validade* do ato comunitário em causa – o que o TJCE fará através de um acórdão vinculativo do juiz nacional que tenha formulado essa *questão prejudicial de interpretação ou de apreciação de validade* (cf. os arts<sup>os</sup> 234<sup>o</sup> CE, 150<sup>o</sup> CEEA e 41<sup>o</sup> CECA).

É importante ressaltar a importância do Tribunal para a sistemática do direito comunitário europeu, de forma em que desempenha função de destaque na consecução de políticas públicas na Comunidade Europeia por meio do estabelecimento de jurisprudência vinculante a todo o ordenamento europeu.

Como já mencionado, é por meio desta função da corte que a exaustão de direito em solo europeu foi primeiramente instituída, em acórdão proferido em 1971, no caso *Deutsche Grammophone contra Metro*<sup>131</sup>, em questão de importação paralela de produtos.

Por outro lado, a associação da atividade do Tribunal com políticas públicas com foco por meio de direitos autorais não é recente, mas, segundo Lucas-Schlotter, remete tão somente à segunda metade da década de 2000<sup>132</sup>:

Embora de forma aproximada, parece possível distinguir três fases sucessivas nessa evolução: o foco na relação entre direito autoral e os primórdios normativos da Comunidade Europeia nos primeiros 30 anos (1957-87), o processo de harmonização durante os 17 anos seguintes (1987-2004) e a nova era subsequente, onde o Tribunal de Justiça da União Europeia tem desempenhado o papel de maior destaque.

O que Lucas-Schlotter identifica é que antes de 2004 o direito autoral foi majoritariamente tratado por normas gerais da Comunidade Europeia. Neste período, merece maior destaque o chamado “processo de harmonização”, entre os anos de 1987 e 2004, o que é natural, haja vista 1986 ter sido o ano de assinatura do Ato Único

<sup>130</sup> Campos, *Ibidem*, p. 182.

<sup>131</sup> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA, *Op. cit.*, 1971.

<sup>132</sup> Although approximate, it seems possible to distinguish three successive phases in this evolution: the focus on the relationship between copyright and primary European Community (EC) law in the first 30 years (1957-87), the process of harmonization during the next 17 years (1987-2004) and the new subsequent era, where the European Court of Justice (ECJ) is playing the major role. LUCAS-SCHLOETTER, A. Is there a concept of European Copyright Law? History, Evolution, Policies and Politics and the *Acquis Communautaire*. In: I. STAMATOUDI, & P. TORREMANS, *EU Copyright Law*, 2014, p. 7-22.

Europeu, momento que dá início ao esforço para instituição de normas comuns com o intuito de estabelecer os pilares da construção econômica da União, como se verá a seguir<sup>133</sup>.

### 2.3.2.1. Diretivas Europeias

As Diretivas, normas secundárias, devem obrigatoriamente ser recepcionadas pelos países-membros, que, por sua vez, as implementarão de acordo com seus valores nacionais<sup>134</sup>:

Emanadas do Parlamento ou do Conselho, não são diretamente executáveis, mas dão aos países-membros objetivos para consecução, com um prazo estipulado para adaptação às novas regulações (artigo 249 do Tratado de Nice). Portanto, Estados são livres para escolher a forma e os meios para atingir estes objetivos, incorporando a legislação europeia em seus ordenamentos jurídicos nacionais. Medidas nacionais são então notificadas à Comissão dentro do período de tempo estipulado. Na prática, as Diretivas são direcionadas a todos os membros e, se algum destes falhar em passar a legislação nacional, ou se a lei interna não consentir adequadamente com os requisitos da Diretiva, a Comissão Europeia poderá dar início a medidas legais contra o país-membro no Tribunal de Justiça. A base legal para a promulgação das Diretivas é o artigo 288 do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia.

É por meio desta harmonização que a União Europeia implementa políticas públicas, como por exemplo como o faz na tentativa de estabelecer um regime de direitos autorais de acordo com o mercado comum de bens em serviços em seu território<sup>135</sup>.

---

<sup>133</sup> Campos, Op. cit, 2001.

<sup>134</sup> Emanating from the Parliament or the Council, they are not immediately enforceable but give members States objectives to attain, within a pre-set period of time to adapt to new regulations (article 249 of the Nice Treaty). Therefore, States are free to choose the form and the means to attain these objectives, incorporating European legislation into their national regulatory framework. National measures are then notified to the Commission within the aforementioned period of time. In practice, directives are addressed to all member States and if a member fails to pass the required national legislation, or if the national legislation does not adequately comply with the requirements of the directive, the European Commission may initiate legal action against the member state in the European Court of Justice. The legal basis for the enactment of directives is Article 288 of the Treaty on the Functioning of the European Union. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Brief background information on the legal framework of the European Union, 2010. Disponível em: <<http://www.wipo.int/wipolex/en/outline/eu.html>>. Acesso em 31 de outubro de 2014.

<sup>135</sup> “Sobre o Tratado de Roma de 1957 e comércio transnacional: (...) no âmbito da nova comunidade que se formava, outras peculiaridades se fizeram presentes: a harmonização das legislações internas de todos os países-membros tornou-se medida essencial para o sucesso do modelo de bloco econômico, eis que, não fosse dessa forma, certamente as disparidades entre os ordenamentos nacionais, a falta de proteção ou mesmo as incertezas fariam com que os titulares de direitos ficassem mais receosos na negociação de seus ativos”. Nunes, Op. cit., 2011.

### 2.3.2.2. Diretiva 2001/29/CE – Diretiva da Sociedade da Informação

Somente em 2001 começou a ser composta a base legal para direitos autorais patrimoniais na União Europeia pelas Diretivas 2001/29/CE<sup>136</sup>, chamada de *InfoSoc Directive* ou *Copyright Directive* – em português, Diretiva da Sociedade da Informação. E, muito embora tenha sido publicada em 2001, sua construção remete a 1995, com o chamado Livro Verde Sobre Inovação, um estudo encomendado pela Comissão Europeia a fim de identificar os desafios legais iminentes, impostos pela sociedade da informação. Entre 1995 e 2001, e desde então até os dias atuais, desenvolvimentos tecnológicos e econômicos mudaram o panorama da sociedade da informação e, nesta onda, permitiram a modelos de negócios online uma explosão em popularidade, oferecendo uma infindável quantidade de bens protegidos por direitos autorais na Internet<sup>137</sup>.

O objetivo imediato foi o de harmonizar certos aspectos de direito autoral e “direitos conexos” nos países-membros, decorrentes dos dois tratados elaborados pela OMPI em 1996, feita de forma efêmera até então<sup>138</sup>. Tamanho foi o impacto destes que a Diretiva é considerada um dos pontos chave da chamada Agenda de Lisboa, o plano de desenvolvimento estratégico aprovado pelo Conselho Europeu em 2000, cujo foco foi, segundo Guibault e Westkamp, o incentivo à prosperidade econômica, criação de empregos e crescimento, em especial por impulsionar a economia do conhecimento. Ao mesmo tempo, visou-se a melhora na “qualidade” regulatória empreendida pela União<sup>139</sup>, de modo a torna-la a mais dinâmica e competitiva

---

<sup>136</sup> Lucas-Schloetter defende que até então, e principalmente entre 1957 e 1987, com o Ato Único Europeu, a proteção conferida ao direito autoral se limitava aos aspectos culturais destes, não as prerrogativas econômicas do titular. A Diretiva 2001/29/CE harmonizou os direitos autorais patrimoniais mais importantes, suas exceções e medidas técnicas de proteção, embora de maneira pouco eficiente. Lucas-Schloetter, *Ibidem*.

<sup>137</sup> Guibault et. al, *Op. cit.*, 2007.

<sup>138</sup> Segundo Guibault et. al, a harmonização da proteção legal tornou-se necessária para que se atingisse um nível adequado para a proteção de direito autoral entre os fronteiras nacionais, permitindo o amadurecimento do Mercado Interno para novos produtos e serviços que contenham propriedade intelectual. Guibault et. al, *Ibidem*.

<sup>139</sup> Embora um dos objetivos da Diretiva tenha sido o de atualizar o quadro legal europeu em matérias de direito autoral, a norma tem sido severamente criticada pela doutrina, como por Rosati, em função de sua má redação e da ambiguidade e insegurança jurídica que dela decorrem: “Yet the Directive has been widely criticized for having failed to increase legal certainty in the EU and, overall, has been considered ‘a badly drafted, compromise-ridden, ambiguous piece of legislation’”. ROSATI, E. Copyright in the EU: in search of (in)flexibilities. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 34, 2014.

economia baseada no conhecimento do mundo<sup>140</sup> e a propiciar um quadro jurídico sadio para o desenvolvimento dos diversos novos produtos e serviços que viriam a ser disponibilizados *online* no futuro próximo, embora a doutrina argumente que, na prática, a norma falha em integrar o mercado comunitário<sup>141</sup>.

Para Koelman, a Diretiva é explícita ao adotar uma visão econômica do direito autoral, a fim de sanar falhas de mercado, como externalidades e custos transacionais, competição e discriminação de preço, ao mesmo tempo que deve ser observado o retorno financeiro do autor ou distribuidor<sup>142</sup>.

É neste contexto que a temática da exaustão de direitos é encarada como objeto para a consecução dos objetivos econômicos da Comunidade com a Agenda de Lisboa e com o Livro Verde<sup>143</sup>, sendo, então, positivada pela vez pela Diretiva, como explicam Guibault e Westkamp<sup>144</sup>:

“(…) [o Livro Verde] identificou quatro pontos que, em sua opinião, requeriam atuação legislativa imediata, quais sejam a harmonização do direito de reprodução, o direito de comunicação ao público, a proteção legal da identificação técnica e seus esquemas de produção, e o direito de distribuição, incluindo o princípio da exaustão”.

Guiada nesta direção, a Diretiva harmoniza, então, as normas materiais trazidas pelos Tratados da OMPI de 1996 e pelos Tratados e Convenções nos quais este se baseia, como a Convenção de Berna, Convenção de Roma e os TRIPS.

Para tal, lida com os três maiores direitos patrimoniais, ou seja, direito de reprodução (art. 5º), direito de distribuição (art. 4º) e direito de comunicação ao

<sup>140</sup> The Directive was one of the centerpieces of the original Lisbon Agenda of 2000. The recently renewed Lisbon agenda aims at fostering economic prosperity, Jobs and growth, in particular by boosting the knowledge-based economy, and by enhancing the quality of the Community regulation (“better regulation”). In doing so, the original Lisbon aim, to make the European Union “the most dynamics and competitive knowledge-based economy in the world) by 2010, remains intact. Guibault et. al, Op. cit, 2007.

<sup>141</sup> “From a Market integration perspective, the Commission admitted that the Directive did not provide the commercial exploiters of digital copyrighted goods with the legal tools for the smooth marketing of these goods on a Community basis (instead of on a national basis)” MAZZIOTTI, G. EU Digital Copyright and the End-User. Heidelberg, Alemanha: Springer, 2008, p. 112.

<sup>142</sup> KOELMAN, J. K. Copyright Law & Economics in the EU Copyright Directive: Is the Droit d'Auteur Passé? IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 6, 2004.

<sup>143</sup> A Comissão ressaltou a importância de direitos autorais e conexos como elemento fundamental da política cultural europeia, bem como uma dimensão social da provisão de serviços de informação. Não obstante, considerações econômicas foram o principal aspecto da descrição da Comissão quanto a uma sociedade da informação em próprio funcionamento. Guibault et. al, Op. cit, 2007.

<sup>144</sup> “To achieve its goal, the Communication, identified four issues that, in its opinion, required immediate legislative action, namely the harmonization of the reproduction right, the right of communication to the public, the legal protection of the integrity of technical identification and its protection schemes, and the distribution right, including the principle of exhaustion” Guibault et. al, Ibidem, 2007, p. 3.

público (art. 3<sup>o</sup>). Quanto à exaustão de direitos em software, tais artigos se coligam em relação intrincada, conjuntamente com sua Exposição de Motivos; é nos considerandos 28 e 29 da Exposição que se estabelece, explicitamente, a exaustão do direito de distribuição<sup>145</sup>:

(28) A proteção do direito do autor nos termos da presente diretiva inclui o direito exclusivo de controlar a distribuição de uma obra incorporada num produto tangível. A primeira venda na União 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 objeto na União. Tal direito não se esgota em relação ao original ou cópias vendidas pelo titular do direito, ou com o seu consentimento, fora da Comunidade (...).

(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 efetuadas por um utilizador de tal serviço com o consentimento do titular do direito. Por conseguinte, o mesmo vale para o aluguel e o comodato do original e de cópias de obras e de 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 fato um ato que deverá ser objeto a autorização quando tal estiver previsto pelo direito de autor ou direitos conexos.

Disto, extrai-se o substrato legal para a aplicação da exaustão de direito de distribuição na União, cujo limiar deve seguir a seguinte lógica: (i) o direito autoral inclui um direito exclusivo de distribuição de obra, conquanto incorporada em objeto tangível; (ii) a primeira venda desta obra ou de suas cópias, seja pelo titular ou com seu consentimento, esgota seu direito de controlar a revenda de tal objeto no âmbito da União, ou seja, após a primeira venda da obra protegida, o exaure-se o direito de distribuição do titular, desde que a venda tenha sido feita por este ou com seu consentimento; (iii) tal limitação não se aplica a serviços, já que a estes não recai a mesma *rationale* da distribuição explorada no Capítulo I deste trabalho.

É no artigo 4<sup>o</sup><sup>146</sup> que a Exposição de Motivos ganha corpo, estabelecendo-se ao autor o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer forma de distribuição da obra original ou cópias, independentemente do meio, de forma em que este não se esgota, à original ou cópias, exceto com a primeira transferência da propriedade do objeto, por si ou com o seu consentimento.

Como se pode imaginar, vários são os pontos fracos de um mercado online de licenças de segunda mão de programas de computador baseado na exaustão de direitos

<sup>145</sup> Comissão Europeia, Op. cit, 2001.

<sup>146</sup> UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia, Diretiva 2001/29/CE

quando confrontado com esta norma: tal mercado acaba por violar quase todos os aspectos estabelecidos pela Diretiva 2001/29/CE, e sua viabilidade depende de uma interpretação no mínimo maleável.

Em primeiro lugar, a entrega online não envolve a fixação em bem corpóreo. Como visto na primeira parte deste trabalho, a distribuição de software online se faz por meio do download do arquivo a partir de um servidor central, sem que se envolva. Para que este dispositivo não seja violado, seria necessário equiparar a transmissão corpórea da incorpórea, o que iria contra a norma, mas não contra a lógica do direito autoral.

Ao mesmo tempo, o artigo 5º estabelece exceções ao direito de reprodução do titular, atuando de maneira conjunta com a limitação imposta ao direito de distribuição quando aplicada a exaustão. O artigo traz longa lista de exceções ao direito de reprodução do titular, a fim de balizar a harmonização pelos países-membros. Ocorre que é ponto de partida que a reprodução seja autorizada pelo titular para que se aceite a limitação tanto à reprodução como à distribuição<sup>147</sup>.

Não se pode dizer que tal mercado de segunda mão envolve o consentimento do alienante inicial; muito pelo contrário, distribuidores se baseiam em práticas contratuais para evitar que o consumidor empreenda qualquer uso neste sentido. Assim, a legalidade do comércio de licenças “usadas” neste ponto depende da desvinculação aos termos acordados entre as partes, interpretando a alienação da licença pelo particular como uso legítimo.

A Exposição de Motivos merece destaque, ao mesmo tempo, pela deferência à venda do bem, conquanto se saiba que, contratualmente, fala-se hoje em licenças. Como visto anteriormente, o tema é controverso. Se por um lado cortes entendem que não há venda, parte da doutrina defende que deve haver equiparação da prática de licenciamento à da compra e venda, a fim de possibilitar e efetiva aplicação da exaustão de direito em software na União.

Neste momento, salta aos olhos outra problemática: a da propriedade. Como visto, também, não se pode dizer que o adquirente de uma licença de uso de programa

---

<sup>147</sup> Conforme Art. 5(4): Quando os Estados-Membros possam prever uma exceção ou limitação ao direito de reprodução por força dos n.ºs 2 ou 3 do presente artigo, poderão igualmente prever uma exceção ou limitação ao direito de distribuição referido no artigo 4.º na medida justificada pelo objetivo do ato de reprodução autorizado. União Europeia, *Ibidem*.

de computador seja proprietário senão pela aplicação de uma interpretação ampla a respeito da contratação do bem.

Aparentemente, a elaboração da norma foi restritiva quanto ao conceito de esgotamento, já que “apresenta indícios claros da vontade do legislador da União de Limitar a regra a uma única forma de distribuição da obra, caracterizada pela venda de uma mercadoria que incorpore o programa de computador”, mesmo que uma das razões da Diretiva tenha sido a de adaptar o ordenamento às práticas de comércio de productos imateriais, como aponta o Advogado-Geral no caso do TJUE a ser estudado no Capítulo seguinte.

A interpretação dada a tais dispositivos evidentemente não é simples, já que, por um lado, deve-se respeitar a letra da lei, e, por outro, não se pode ignorar a realidade imposta pela sociedade da informação e os novos meios de distribuição de software, cada vez mais baseados na distribuição online e na crescente participação de usuários como canal de distribuição. É neste sentido que se coloca a importância da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso *Oracle v. UsedSoft*, que, de maneira enfática e inovadora, dá resposta às presentes questões.

### **2.3.2.3. Diretiva 2009/24/CE**

Em 2009, a fim de regular especificamente a proteção legal concedida a programas de computador no âmbito comunitário, o Parlamento Europeu editou a chamada a Diretiva 2009/24/CE, *Computer Rights Directive*<sup>148</sup>. Assim como a Diretiva da Sociedade da Informação, esta é resultado de uma série de relatórios preparados pela Comissão Europeia, desta vez com fulcro na adaptação do quadro legal de direito autoral aos novos desafios impostos pela tecnologia e, especificamente, pela onipresença de programas de computador na sociedade<sup>149</sup>.

---

<sup>148</sup> UNIÃO EUROPEIA, Comissão Europeia, Diretiva 2009/24/CE (“Diretiva relativa à proteção jurídica dos programas de computador”).

<sup>149</sup> The computer programs Directive was first announced in the Commission White Paper entitled ‘Completing the Internal Market’ and its substance has been influenced, inter alia, by the results of a comprehensive consultation undertaken in the context of the June 1988 ‘Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology’. Following this exercise, a proposal for a Directive was submitted on 5 January 1989. (...) the proposal met substantial criticism in Parliament and acted as a starting shot for extensive lobbying that was put in motion, focusing in particular on the (narrow) scope of the exceptions to the broad exclusive rights. JANSSENS, M.-C. The Software Directive. In: I. STAMATOUDI, & P. TORREMANS, *EU Copyright Law*, 2014, pp. 89-148.

A Diretiva é ponto chave para a compreensão do panorama da exaustão de direitos na União Europeia e, em conjunto com a Diretiva da Sociedade da Informação, estabelece as bases legais empregadas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no julgamento do caso Oracle v. UsedSoft – desta vez, contrariamente à Diretiva 2001/29/CE, a norma elaborada é mais precisa, deixando menos espaço para discricionariedade dos países-membros, mas ainda vítima de inconsistências e incertezas quanto a aplicabilidade de limitações, como se verá<sup>150</sup>.

É neste diploma, então, que se traçam os contornos mais claros dos direitos autorais patrimoniais em software, como o direito de reprodução em programas de computador, por meio de seu artigo 4(1)(a)<sup>151</sup>:

**Artigo 4º - Atos 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 efetuar ou autorizar:

(a) A reprodução permanente ou transitória de um programa de computador, seja por meio que for, e independente 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 de direito;

Ao mesmo tempo, o direito de distribuição, instituído de maneira ampla para obras autorais na Diretiva 2001/29/CE, ganha no artigo 4(1)(c) estipulação específica, restrita à proteção de programas de computador:

**Artigo 4º - Atos 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 efetuar ou autorizar: (...)

(c) Qualquer forma de distribuição ao público, incluindo a locação, do original ou de cópias de um programa de computador.

Veja-se que o o artigo 4(2) traz pela primeira vez o princípio da exaustão de direitos em software encontra-se codificado, tornando-se questão essencial na discussão a respeito da possibilidade de comercialização de licenças de programa de computador descarregados da internet no ordenamento jurídico europeu<sup>152</sup>:

**Artigo 4º - Atos sujeitos a autorização:**

(2) A primeira comercialização na Comunidade de uma cópia de um programa efetuada pelo titular dos direitos ou realizada com o seu

<sup>150</sup> Janssens, *Ibidem*.

<sup>151</sup> UNIÃO EUROPEIA, *Op. cit*, 2009.

<sup>152</sup> LINKLATER, E. UsedSoft and the Big Bang Theory: Is the e-Exhaustion Meteor about to Strike? *JIPITEC - Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law* , n. 5, 2014.

consentimento extinguirá o direito de distribuição na Comunidade dessa mesma cópia, com exceção do direito de controlar a locação ulterior do programa ou de uma sua cópia.

Como explica Linklater, há duas peças chave nesta provisão: em primeiro lugar, o texto original, em inglês, faz referência à venda, “*first sale*”, de forma em que a única forma de transmissão abarcada pela letra da lei é distribuição por meio de venda; naturalmente, a distribuidores urgem pela interpretação literal, conquanto usuários defenderão a possibilidade de esgotamento de direitos também em caso de licenciamento<sup>153</sup>.

Finalmente, a referência a “cópia” no dispositivo sempre foi entendida como menção a cópia física, como este trabalho já se ocupou previamente. Veja-se que, em caso de software distribuído online, a distribuição implica a criação de dois arquivos e, assim, não se fala mais na “mesma cópia”, mas necessariamente de cópia nova, ferindo o direito de reprodução do titular: é imprescindível a coexistência de duas cópias no ato de download do programa.

De qualquer forma, caso o usuário resolva revender um programa de computador, deve deletar a cópia em sua posse após a transferência do arquivo ao novo adquirente. É neste momento que o direito de reprodução e o direito de distribuição se entrelaçam, tornando por vezes intrincada a possibilidade de alienação de software sem que qualquer dos dispositivos seja ferido<sup>154</sup>. Para Linklater, essa interação cria uma situação em que os direitos de reprodução e distribuição, que anteriormente tinham existências distintas, agora são forçados a interagir<sup>155</sup>.

Importa, também, entender a noção de legítimo adquirente, delimitada pelo artigo 5(1). É que o artigo estabelece limitação à obrigatoriedade de autorização do titular para que o bem seja distribuído ou reproduzido; aqui, o usuário poderá ferir tais direitos, desde que seja considerado como *legítimo adquirente*:

Artigo 5º – Exceções aos atos sujeitos a autorizações:

(1) Salvo cláusula contratual específica em contrário, os atos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 4º não se encontram sujeitos à autorização

<sup>153</sup> Linklater, Ibidem.

<sup>154</sup> Como se verá em momento propício, a solução da startup alemã UsedSoft foi de não transferir o software, mas apenas alienar sua licença de uso. Para obter o programa de computador, o adquirente deverá ir diretamente ao website da distribuidora, baixa-lo em seu hardware e digitar o código serial da licença de uso adquirida da empresa alemã. O objetivo é o de não correr o risco de, em momento algum, dispor da “mesma cópia” que o adquirente e, assim “desmoroar” a exaustão de direitos em voga.

<sup>155</sup> This intangible-only connection between the reproduction right and the distribution right is reminiscent of a ‘hen-and-egg’ type situation: the two rights, which previously held separate existences, are now forced to interact. Linklater, Op. cit, 2014.

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 correção de erros.

Caso se entenda que a aquisição online é de fato uma venda, é a condição de adquirente legítimo que permitirá ao usuário dispor do bem como quiser, ou seja, permitirá a exaustão de direitos, e até mesmo revender o software, sem necessidade, então, de autorização do antigo titular. Ao mesmo tempo, é necessário atentar à estipulação de respeito a disposições contratuais, trazida pelo artigo: é por meio de cláusulas contratuais restritivas que titulares de direitos autorais limitam a possibilidade de uso do adquirente e excluem a possibilidade de exceção trazida pelo dispositivo. Assim, a aceitação como adquirente legítimo é essencial para que a exceção à necessidade de autorização seja empregada e, conseqüentemente, para que não sejam feridos os direitos de reprodução e distribuição.

A análise da motivação e conteúdo das Diretivas somente tem sentido caso conjugada com a verificação dos efeitos nos países-membros. Cabe saber de que maneira são harmonizadas; se de maneira uniforme ou heterogênea ou insuficiente ou excessivamente protetiva, por exemplo.

#### 2.4. Exaustão de direitos em programas de computador distribuídos online nos países-membros.

Na exaustão de direitos autorais, ao colocar um bem no mercado em um certo país, o titular perde o direito de controlar sua importação paralela além das fronteiras deste membro, de forma em que este terá livre circulação em todo o mercado europeu; é esta a fundamentação e justificativa para o exame de como diversos países-membros escolhem legislar a respeito da exaustão de direitos em software distribuído em linha, já que, como aponta Ghosh, a “averiguação da eficácia da exaustão de direitos quando implementada por uma nação dependerá nos objetivos das instituições no âmbito deste Estado”<sup>156</sup>.

Ressalta-se, entretanto, que não se busca aqui empreender exame comparado e exaustivo dos institutos em cada país, mas tão somente desenhar contornos mais claros

---

<sup>156</sup> “Assessment of the effectiveness of the exhaustion doctrine as specifically implemented by a nation state will depend on the goals of constituencies within that state” Ghosh, Op. cit, 2013, p. 6.

ao panorama da exaustão de direitos nos países membros, para sua melhor compreensão. Ao fim da análise, tanto o quadro legal comunitário como os dos membros devem estar mais acessíveis e compreensíveis ao leitor<sup>157</sup> - e, na análise mais profunda dos ordenamentos nacionais, o que este verificará é um cenário europeu heterogêneo.

Percebe-se que na maioria dos países os requisitos mínimos de harmonização das Diretivas 2001/29/CE e 2009/24/CE são a colocação em circulação do produto, a venda ou a transferência de cópias<sup>158</sup>. Note-se que não há a requisição de qualquer medida pró-ativa para o esgotamento de direitos, mas tão somente a circulação autorizada do bem.

De imediato, o que se percebe é que, se o objetivo imediato do Conselho e do Parlamento ao elaborar as Diretivas foi o de incentivar o mercado e a livre circulação de mercadorias, esta não parece ser a mesma preocupação de muitos países-membros<sup>159</sup>. Entre o âmbito europeu e nacional, há uma diferença na motivação de políticas públicas realizadas por meio de direitos autorais.

Em detalhada síntese das motivações de cada país-membro quanto à exaustão de direitos, empreendida pela AIPPI – Associação Internacional pela Proteção da Propriedade Intelectual, apenas Bélgica e Portugal apontam a livre circulação de bens como razão norteadora única ou principal na elaboração de normas nesta seara.

---

<sup>157</sup> A discussão é válida não apenas à União Europeia, mas também ao Brasil, que acaba de protagonizar exemplo de política pública moderna relacionada ao ambiente digital na sociedade da informação, a Lei nº 12.965, de 2014, o chamado Marco Civil da Internet. Quando à exaustão de direitos de autor em software, por outro lado, nota-se uma completa lacuna legislativa, sem que a Lei nº 9.610, de 1998, a Lei de Direitos Autorais (LDA) ou a Lei nº 9.609 (Lei do Software), do mesmo ano, façam qualquer menção expressa. Barbosa entende que a LDA, ao fazer referência à exceção de aluguel de obras protegidas, estaria implicitamente acatando o princípio da exaustão já que, caso contrário, não haveria a necessidade de referenciar a possibilidade de locação. Este é o entendimento de doutrinadores também no que toca à previsão semelhante no artigo 11 dos TRIPS, bem como na Diretiva 2006/115/CE. BARBOSA, D. B., Restrições ao uso do *corpus mechanicum* de obras intelectuais após a tradição: exaustão de direitos em direito autoral, 2012. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/restricoes\\_uso\\_corpus\\_mechanicum.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/restricoes_uso_corpus_mechanicum.pdf)> . Acesso em 14 de novembro de 2014.

<sup>158</sup> CALAME, T., et al. Summary Report: Exhaustion issues in copyright law. AIPPI - International Association for the Protection of Intellectual Property, Genebra, Suíça, 2014.

<sup>159</sup> Hilty, por exemplo, agrupa as razões para a legislação a respeito de direitos autorais em membros da União Europeia nos seguintes grupos: (a) a fim de fomentar a consecução de direitos fundamentais; (b) para atingir maior balanço com direito de competição; (c) para contribuir com o equilíbrio entre direitos autorais e direito contratual; (d) para regulação de interesses entre particulares; (e) a fim de proteger os interesses de consumidores; e, por fim, (f) com o intuito de delimitar limites à imprensa e mídias. Hilty e Nérison, Op. cit, 2012.

Por outro lado, em países como Áustria, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Hungria, Itália, Holanda, Noruega, Suécia e Reino Unido<sup>160</sup>, o objetivo principal é o de se proteger os titulares de direitos.

Há também países que encaram o direito contratual como um instrumento legal principal na consecução de um equilíbrio de um regime nacional de direitos autorais<sup>161</sup>, motivo apontado por Lucas-Schloeter como a principal dificuldade na harmonização da norma secundária comunitária<sup>162</sup>. Para Hilty *et al.*, neste sentido, há grande dificuldade em se pensar em recepção pela lei nacional aos chamados “Termos e Condições” para aquisição de programas de computador<sup>163</sup>:

Até onde se pode ver, não há jurisdição onde acordos de aquisição de software seriam explicitamente incluídos no catálogo de contratos abarcados pela lei positivada. Uma razão para tal seria que não há apenas uma única constelação, mas vários tipos divergentes de contratos. (...) Essa grande variedade de acordos faz sua classificação legal particularmente difícil e, sem surpresas, entendemos haver uma elevada variedade de abordagens legais em jurisdições nacionais europeias.

Segundo a AIPPI<sup>164</sup>, há neste ponto considerável insegurança jurídica, já que países como a República Tcheca, Finlândia, Hungria e Portugal entendem que não são

---

<sup>160</sup> (...) some groups point to the free movement of goods as the sole or main rationale/justification for the exhaustion of rights [(...) Belgium, Portugal] or the balance between the free movement of goods (or the interests of owners of goods) and the interests of the rightholder (Austria, (...), Denmark, (...), Estonia, Finland, France, Hungary, Italy, (...), the Netherlands, (...) Sweden, (...) the UK). Calame, *et al.*, Op. cit, 2014.

<sup>161</sup> Neste sentido, Hilty critica a escolha de certos países em deixar que os termos do contrato de licenciamento delimitem as exceções e limitações às prerrogativas de uso do usuário, em detrimento a possibilidade de se delimitar tais prerrogativas pela lei e, desta forma, tornar válidas somente as estipulações contratuais que se mantenham na moldura legal. Na visão do autor, o perigo de extrapolar o equilíbrio criado pela lei é a insegurança que acaba por prevalecer: “But most copyright laws considered in this report do not provide for any regulation on this issue, actually considering privileges, or the exceptions and limitations, only apply when licensing terms do not govern the issues, thereby leaving this field to be governed by the private economy. The danger of shifting the balance achieved by lawmakers, or by making the law an empty shell is a well-known concern (...) statutory rights can be undermined in practice by contractual provisions and states that the legal effect of these provisions is uncertain. Hilty e Nérison, Op. cit, 2012.

<sup>162</sup> Nas palavras da autora: “The most important divergences between the national copyright legislations of the Member States certainly exist in the field of copyright contracts. (...) Such disparities are not surprising since copyright contract law is inextricably linked to the issues of initial ownership and protected subject matter, which have not yet been horizontally addressed on a European level”. Lucas-Schloeter, Op. cit, 2014, p. 14.

<sup>163</sup> As far as can be seen, there is no jurisdiction where software agreements would explicitly be included in the catalogue of contracts within the codified civil law. One reason might be that there is not just one typical constellation, but many divergent types of software agreements. (...) This large variation of software agreements makes their legal classification particularly difficult and, unsurprisingly, we find quite a variety of legal approaches under national jurisdictions in Europe. Hilty *et al.*, Op. cit, 2013.

<sup>164</sup> Calame, *et al.*, Op. cit, 2014

válidas as renúncias estipuladas contratualmente, conquanto países como Itália<sup>165</sup>, por outro lado, defendem a aplicação tal tipo de limitação<sup>166</sup>.

No Reino Unido, as recentes normas, publicadas ainda em 2014, originalmente *Copyright and Rights in Performance (Personal Copies For Private Use) Regulations*, causam incerteza pela possibilidade da introdução de um inédito regime de exaustão de direitos para download<sup>167</sup>.

Percebe-se que a “zona cinzenta” perceptível no Reino Unido é reflexo da insegurança comum à Comunidade Europeia quanto ao tema, ainda novo e pouco discutido internamente. Os contornos da exaustão online em programas de computador e, conseqüentemente, de um mercado de licenças entre usuários, são ainda pouco claros ao legislador nacional. É o que resumem Cunningham *et al.*<sup>168</sup>:

Em matéria de política, a reposta do governo do Reino Unido em fevereiro de 2014 à Consulta Pública sobre as normas de direito autoral, de dezembro de 2013, destaca que a possibilidade de revenda pode encorajar compradores iniciais e a adoção de novas tecnologias, e que a exaustão pode se refletir em preços de mercado, a fim de recompensar as vendas perdidas. De todo modo, o governo do Reino Unido também reconhece que mais pesquisa é necessária para melhor compreender as reais implicações econômicas do mercado de revenda online, antes que se introduza exaustão online para todos os tipos de bens protegidos por direitos autorais.

---

<sup>165</sup> Na Itália, conquanto a Lei nº 633, de 1941, estabeleça a exaustão de direitos a todos os tipos de obras, sem estipulações especiais a qualquer espécie, chama a atenção dispositivo completamente contrário à exaustão de direitos em caso de distribuição online, o artigo 17 (3)<sup>165</sup>, que exclui de maneira manifesta os efeitos da exaustão da cópia obtida digitalmente, mesmo que com o consentimento do titular. Curiosamente, o texto legal não cita explicitamente “download” ou “internet”, mas não deixa dúvidas ao proibir a distribuição caso o acesso tenha sido possibilitado por acesso em local e momento escolhido à critério do particular, mesmo quando a exaustão de direitos seja previamente permitida. “Art. 17 (3) What is provided for under paragraph 2, shall not apply to the making available to the public of a work in such a way that members of the public may access it from a place and at a time individually chosen by them, even when the making of copies of the work is permitted”. ITÁLIA, **Lei n. 633, de 22 de Abril de 1941**.

<sup>166</sup> É quanto a países indecisos como a França, entretanto, que recai a análise mais interessante do cenário europeu. No país, embora ressalte-se que “se o objeto protegido é colocado no Espaço Econômico Europeu por um terceiro, em especial um licenciado, então a exaustão de direitos só ocorre quando houver consentimento do titular quanto a colocação no mercado”, implicando, então, no respeito às estipulações do titular, não há decisão da Suprema Corte Francesa neste sentido, deixando em aberto como e em quais condições tais restrições poderiam impedir a exaustão de direitos no país. Calame, *et al.*, *Ibidem*.

<sup>167</sup> É que a norma traz novo regime para a distribuição de bens protegidos por direitos autorais, embora com exclusão expressa a programas de computador. Assim, a todas as mídias com exceção de softwares, permite-se a aquisição legal de cópias intangíveis, na forma de downloads, sem violação aos direitos do autor caso o vendedor não guarde cópia em seu hardware.

<sup>168</sup> As a matter of policy, the UK government’s February 2014 response to the European Commission’s December 2013 Public Consultation on the review of the EU copyright rules notes that the ability to resell can encourage initial purchases and the adoption of new technologies, and that exhaustion can be reflected in market prices to recompense displaced sales. However, the UK government also acknowledges that more research is required to fully understand the overall economic implications of digital resale markets before introducing online exhaustion for all copyright works. Cunningham, *Ibidem*.

Ressalvados os países na contramão do entendimento do Tribunal, há pequeno grupo de países onde se pode encontrar ambiente legislativo propício à exaustão de direitos por transferência online, como é o caso da Suécia<sup>169</sup> e França<sup>170</sup>: embora a lei francesa admita a exaustão de direitos, o faz mediante referência expressa à ocasião de venda, de forma em que, para a admissão de um mercado de licença de segunda mão, infere-se a necessidade de interpretação da transferência de propriedade na ocasião da aquisição do software<sup>171</sup>.

Outros países possuem ambiente menos propício para a exaustão de direitos em software, embora ainda haja possibilidade, como é o caso da Bulgária<sup>172</sup>, Dinamarca<sup>173</sup> e Estônia<sup>174</sup>.

---

<sup>169</sup> Swedish law does not distinguish between different types of exhaustion and exhaustion is likely to apply irrespective of whether a copy of the work is in digital or physical form. Further, in light of the applicability of CJEU case law in Sweden it is likely that a Swedish court would follow the same type of reasoning as in *UsedSoft v. Oracle* (C-128/11. (...)) The opinion of the Swedish Group is that the difference between copies stored on tangible media (such as a CD or DVD) and downloaded copies is the method of distribution, whereas the economic transaction remains the same. (...) Thus, the Swedish group notes that the principle of exhaustion is not suitable in its full capacity for downloaded copies as for copies stored in tangible media, however as long as it can be ascertained that a copy has been transferred with the consent of the right holder exhaustion should apply. BLUM, E. et al. *Exhaustion issues in copyright law*. AIPPI - International Association for the Protection of Intellectual Property, Swedish Group, Genebra, Suíça, 2014.

<sup>170</sup> FRANÇA. **Code de la Propriété Intellectuelle**, 2006.

<sup>171</sup> Salta aos olhos, ainda, que a norma francesa parece limitar a exaustão de direito de distribuição tão somente a transmissão por meio intangível; em outras palavras, a partir do texto da lei, só pode haver exaustão de software, na França, em caso de download a partir da Internet. AUBA BRESSON, R., et al. **Exhaustion issues in copyright law**. Genebra: AIPPI - International Association for the Protection of Intellectual Property, 2013.

<sup>172</sup> No caso búlgaro a “Lei de Direitos Autorais e Direitos Conexos”, em seu o artigo 18<sup>a</sup>, parágrafo 3<sup>o</sup>, permite a exaustão de direitos, embora não faça discriminação a quais tipos de obra, seja arquivo de música ou programa de computador, nem ao tipo de distribuição, se física ou online, de forma em que pode-se auferir a possibilidade desde já de distribuição digital de software no país: The Bulgarian Group points that as far as the Art 18a, paragraph (3) of the Law on Copyright and Neighbouring Rights (LCNR) provides an exception that the exhaustion does not apply to the causes of providing originals of the work of copies thereof by digital means in respect of the materialised copies of the work which had been made by the recipient with the consent of the copyright holder. It could be concluded that the Bulgarian law recognises the on-line exhaustion in general. However, the Bulgarian LCNR does not provide different regimes for exhaustion depending on the type of distribution (online or material) or depending on the kind of the copyright-protected works”. Calame, *et al.*, *Op. cit.*, 2014.

<sup>173</sup> É que a lei de direitos autorais do País, de 2006, embora recepcione a exaustão de direitos de maneira geral em seus artigos 19 e 20, evita qualquer distinção quanto ao tipo da obra ou a forma de sua distribuição. Assim, a única diretiva no país é a orientação das Diretivas 2001/29/CE e 2009/24/CE, que, na visão de doutrinadores do país, seria aplicável tão somente a cópias corpóreas: 19 (1) Where a copy of a work has been sold or otherwise transferred to others within the European Economic Area with the consent of the author the copy may be further distributed. In respect of further distribution in the form of lending or rental, the provision of subsection (1) shall also apply to sale or assignment in any other form to others outside the European Economic Area. (...) 20. Where a work has been published or if a copy of a work of art has been transferred to other parties by the author, the published or transferred copies may be exhibited in public. DINAMARCA, **Consolidated Act on Copyright**, 2006.

Como se vê, conquanto se possa fazer crer que a obrigação de harmonização de normas secundárias de direito comunitário gera unificação, o que se verifica é um panorama fortemente heterogêneo, como constata Rosati<sup>175</sup>. As Diretivas 2001/29/CE e 2009/24/CE são interpretadas de formas divergentes por cada Estado, o que torna o quadro legal de direitos autorais patrimoniais na região um verdadeiro mosaico.

O que se objetivou com a análise supra foi deixar mais evidente ao interessado quais os contornos das peças deste mosaico, e de que forma estes se encaixam. Ao fim, várias “padronagens” são perceptíveis, de modo em que o ordenamento dos países quanto a exaustão de direitos autorais pode ser agrupada com outras semelhantes, segundo diferentes critérios.

É fácil verificar, por exemplo, que alguns países podem ser mais ou menos abertos às inovações tecnológicas e às novas práticas e modelos de negócios, conquanto outros permanecem fechados e atentos à letra da lei europeia. Outra análise pode confrontar as diferenças no ordenamento de países próximos ou historicamente ligados, como Noruega e Suécia, ou Portugal e Espanha. Talvez mais relevante, entre todas estas, seja o exame dos caminhos seguidos pela legislação dos países mais influentes no âmbito da Comunidade Europeia, como Alemanha e França, já que exercem maior protagonismo e acabam por impor maior peso na tomada de decisões do grupo ou, como aponta Lucas-Schloeter, a divisão de tradições, com a abordagem utilitarista e favorável ao poderio econômico da legislação ao norte do Canal da Mancha e a visão “romântica” do *droit d’auteur* ao sul<sup>176</sup>.

Essencial, de todo modo, é a necessidade de se buscar entender os caminhos seguidos pela Comunidade na regulação e implementação de políticas públicas a

---

<sup>174</sup> Cabe a ressalva ao ordenamento da Estônia que, embora longe dos holofotes da doutrina especializada europeia, traz inovação legislativa que busca balancear os interesses tanto do distribuidor como do usuário: In Estonia, it should be noted, however, that under the paragraph 374 of the Law of Obligations Act, both parties to the license contract are allowed to terminate a perpetual license with one year’s notice. It follows that in Estonia granting a perpetual license (for an unlimited period) might not fall under the concept of “distribution” as prescribed in the Copyright Act and interpreted by the CJEU as it can be easily terminated. Thus, under the Estonian national laws the concept of a “sale” with a license agreement seems to be more similar with the use of a long-term non-perpetual license. Calame, *et al.*, Op. cit, 2014.

<sup>175</sup> Embora trate da fragmentação normativa decorrente em específico da Diretiva 2001/29/CE, o parecer de insegurança jurídica é aplicável ao quadro legal do direito autoral como um todo: “Overall, it was felt that, without harmonization at the (then) Community level, national legislative initiatives would result in significant differences in protection and thereby in restrictions on the free movement of services and products incorporating, or based on, intellectual property (IP). In particular, diverging approaches at the national level would cause legal uncertainties and lead to a re-fragmentation of the internal market”. Rosati, Op. cit, 2014.

<sup>176</sup> Lucas-Schloeter, Op. cit, 2014.

direitos autorais, e, em especial, à exaustão de direitos em programas de computador, dado o protagonismo do grupo na regulação do tema, como assevera Lucas-Schloeter<sup>177</sup>:

O desafio enfrentado tanto pela legislação europeia como por nacionais tem sua origem em duas evoluções distintas nos últimos 20 anos: o desenvolvimento técnico, que permite acesso e uso de bens protegidos sem a necessidade de um meio tangível ou de intermediário, bem como a sucessiva disseminação online para um público potencialmente ilimitado (...). Ambos, o primeiro técnico e o segundo legal, levaram a uma mudança de paradigma: o balanço a ser alcançado não está mais entre criadores e produtores, mas no público (...).

Se a legislação autoral não é somente objeto de comércio e competição, qualquer aproximação entre os ordenamentos nacionais na União Europeia deve levar em conta aspectos não-econômicos (...). No entanto, a integração que se apresentar requer em primeiro lugar uma correção no rumo. Autoridades europeias devem se atentar à “crise de legitimidade” atual do direito autoral. A necessidade de alcançar um “alto grau de proteção” em quase todos os documentos publicados pela Comissão soa como um feitiço e não ajuda a melhorar a aceitação de direitos autorais entre consumidores. As autoridades europeias devem estar advertidas a não esquecer o compasso ao começar a jornada à terra desconhecida do futuro do direito autoral europeu.

É esta a razão pela qual o Capítulo III deste trabalho se dedica ao exame de caso paradigmático do Tribunal de Justiça da União Europeia, que, ao mesmo em que dá resposta a vários dos itens apontados no Capítulo I, promete ditar novos rumos e ampliar o debate a respeito do assunto.

---

<sup>177</sup> The challenge, which European (as well as national) legislature is now facing development, which enables access to and use of protected works without either any tangible medium or intermediary, as well as fluffier online disseminations a potentially unlimited public on the one hand: the continued extension of the works with very little creative input and to reward investment of any kind on the other hand. Both developments, the first one of technical nature, the second of only between authors and producers, as the debate now focuses on the public's claim for a free access to information, which would allegedly justify more copyright law. Copyright law being not just a matter of trade and competition, any further approximation of national legislation of the Member States within the EU should take due account of the non-economic interests of creative people such as authors and performers as well as cultural considerations. However, further integration whatever form it may take. requires Mat to take a stand on the direction to be followed. European authorities should be aware of the ‘legitimacy crises’ copyright is currently undergoing. The need to achieve ‘a high level of protection’, which is repeated in sever, recitals of harmonizing directives and in almost every recently published document of the Commission, sounds like an incantation and dots not help to improve acceptance of copyright among consume., European authorities would be therefore well advised not to forget. compass when starring the journey into the terra incognita of draft, the name European Copyright Law. Lucas-Schloeter, Ibidem, p. 16.

### III – ESTUDO DE CASO: “ORACLE INT. VS. USEDSOFT GHMB” E OS NOVOS RUMOS DA EXAUSTÃO DE DIREITOS EM SOFTWARE

Com a proliferação de novos modelos de entrega online de produtos imateriais, o Judiciário é constantemente incitado a participar na resolução de conflitos ou dúvidas de interpretação de normas, afirmando ou refutando-as, como apontam Longdin e Hoon Lim<sup>178</sup>. Neste sentido, os Capítulos I e II se complementam, já que, para uma resposta ao caso concreto, os aspectos técnicos dos direitos autorais patrimoniais devem ser interpretados à luz da legislação comunitária - não se pode esquecer, ainda, a importância das políticas macroeconômicas empreendidas pelo Tribunal de Justiça na interpretação de direitos autorais.

Como visto no Capítulo I, impõem-se dificuldades em adaptar o direito autoral a uma nova realidade econômica, em detrimento das razões históricas que esculpam sua feição atual. É que possibilidade de exaustão de direitos implica a releitura de muitos dos princípios básicos apresentados, como a lógica do estímulo à inovação pela exclusividade de exploração concedida ao titular<sup>179</sup>.

Faz-se necessário estabelecer contornos claros a elementos como direitos de distribuição e reprodução, formas de transferência de direitos e instrumentos contratuais a fim de balancear as prerrogativas do distribuidor e do adquirente; de um lado, respeita-se a exclusividade de comercialização de um produto protegido, e, de outro, a extensão do uso permitido a usuários. Na prática, a relação não é de todo simples, mas sim penosa, polêmica.

É o Estado – ou, no caso da União Europeia, também a Comunidade - quem assume o papel de implementar regimes de direito autoral, como visto no Capítulo II. Mais do que regula-la, a normatização busca atingir fins específicos no âmbito de cada país, em verdadeiro uso do direito autoral como política pública para consecução de objetivos econômicos e sociais. No caso de programas de computador, esta noção fica evidente, haja vista a importância da indústria de software em indicadores econômicos europeus. Note-se que, ao mesmo tempo que em que a exaustão de direitos se impõe ao particular, há também um viés macroeconômico e concorrencial, imposto pelas

---

<sup>178</sup> Longdin e Hoon Lim, Op. cit, 2013.

<sup>179</sup> Benabou, Op., cit., 2014.

normas comunitárias, como a preservação do princípio da livre circulação de mercadorias<sup>180</sup>.

Especificamente, ao se falar na aplicação da exaustão de direitos a programas de computador, quer-se fazer referência à possibilidade de um mercado de licenças de segunda mão, onde o particular tem permitida a prerrogativa de revender sua licença a um terceiro, uma vez entendido limitado o direito do titular ou distribuidor em controlar a comercialização do objeto após a primeira venda, ou seja, com a venda ao particular.

A discussão atual em torno do tema é resultado, principalmente, do *frisson* causado por decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia em 2012, que dá contornos radicais à proteção jurídica a programas de computador e passa a permitir no ordenamento europeu a comercialização de software distribuído online, como se verá à seguir, em estudo minucioso da decisão e de suas consequências<sup>181</sup>.

### 3.1. CASO C-128/11, ENTRE ORACLE INTERNATIONAL V. USEDSOFT GMBH.

Apreciado pelo Tribunal de Justiça Federal da Alemanha, *Bundesgerichtshof*, o litígio envolveu *startup* alemã, UsedSoft GmbH, cujo modelo de negócios se baseia no comércio de licenças “usadas” de programas de computador, entre elas os desenvolvidos pela Oracle International Corp., autora.

Na Alemanha, a lei do direito de autor e direitos conexos, *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte*, transpõe para o direito interno alemão os preceitos do artigo 4º da Diretiva 2001/29/CE e do artigo 5º da Diretiva 2009/24/CE em seus artigos 69c e 69d que, embora harmonizem a norma europeia com o ordenamento jurídico nacional, falham em dar resposta à questão da distribuição

---

<sup>180</sup> Cependant, le mécanisme de l'épuisement des droits connaît une double limitation ; en premier lieu dans la mesure où ou peut le lire lui-même comme une « exception » au droit exclusif, il fait l'objet d'une interprétation stricte et ne dépasse pas la sphère au sein de laquelle il est consacré, à savoir la préservation du principe de la libre circulation des marchandises. (...) Par delà les limites internet aux droits de propriété intellectuelle, la libération des marchés de l'occasion peut aussi procéder de l'intervention d'autres règles nimbées de l'autorité de l'ordre public qui endiguent les tentations de contrôle des titulaires. On pense essentiellement à la régulation des marchés par le droit de la consommation et le droit de la concurrence. Benabou, Op. cit., 2014.

<sup>181</sup> Ressalta-se que a compreensão do acórdão e do impacto dele advindo não seria possível sem que se criasse uma base teórica, feita por meio do Capítulo I, e do ordenamento jurídico europeu, tarefa empreendida no Capítulo II.

intangível de programas de computador e não evitam o grau de insegurança jurídica que permeia os demais países da Comunidade Europeia, como já visto.

Face à dúvida quanto a interpretação das Diretivas e sua aplicação ao ordenamento jurídico alemão, a Bundesgerichtshof suspendeu sua instância e submeteu o caso ao apreço do Tribunal de Justiça da União Europeia -TJUE, onde foi julgado em 2012<sup>182</sup>.

### 3.1.1. Análise fática

A Oracle é distribuidora e titular de direitos de utilização exclusivos de programas de computador, cuja distribuição se dá em até 85% dos casos de maneira online, ou seja, por meio de download a partir de sua página internet<sup>183</sup>.

A UsedSoft, por outro lado, é empresa que comercializa desde 2003 licenças ainda em vigor da Oracle e demais companhias, como Microsoft, Corel, Netware, vendidas por primeiros adquirentes que não mais têm interesse em mantê-las. Em primeiro lugar, seu modelo permite que internautas comprem ou vendam “licenças por volume”, *volume licenses*. Segundo o website da UsedSoft, neste modelo “uma companhia compra licenças por volume, para os quais lhe é dado um *link* para download. O software é então instalado em um número relevante de computadores. Uma licença é requerida para cada computador”<sup>184</sup>. Para a companhia, deve-se aplicar, desta forma, o entendimento de que tanto licenças individuais como partes da licença de volume podem ser vendidas, sem que seja infringido direito do distribuidor.

Note-se que o vendedor não transfere o arquivo ao comprador, mas apenas revende os Termos e Condições, ou seja, cede a licença em si, de forma em que pode-se falar em “licença de segunda mão”<sup>185</sup>. Uma vez comprada a licença com o

<sup>182</sup> Campos, Op. cit, 2001.

<sup>183</sup> UNIÃO EUROPEIA, **Tribunal de Justiça, Caso C-128/11, Conclusões do Advogado-Geral**, Publicado em 24 de abril de 2012. Disponível em <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=121981&doclang=PT>>, Acesso em 24 de novembro de 2014.

<sup>184</sup> “With volume licensing contracts, a company buys multiple licenses, for which they are given a download link. The software is then installed on the relevant number of computers. One license is needed for each computer”. USEDSoft. (s.d.). Volume Licenses, Disponível em <https://www.usedsoft.com/en/used-software/volume-licenses/>, Acesso em 4 de novembro de 2014.

<sup>185</sup> “The technicalities of the contested ‘resale’ were such that, when the first acquirer chooses to resell the software via UsedSoft, he is only reselling the user agreement and not the copy of the software which he can download from the Oracle website. Thus, the second acquirer would actually only have the user agreement transferred by UsedSoft, and would take it upon himself or herself to download the software from the Oracle site. To use the software, the second acquirer would require both the ‘second-

intermédio da UsedSoft, o usuário deve então acessar o website da Oracle e descarregar gratuitamente o arquivo em seu hardware, conforme o modelo “cliente/servidor”, permitindo-se que este conceda acesso a usuários sob seu controle, “baixando” o programa do servidor para seus postos de trabalho.

No caso, a base legal para a demanda da Oracle consiste na limitação expressa na licença à possibilidade de uso dos usuários, onde proíbe-se a transferência dos direitos acordados, além de a distribuição ser feita por um suporte intangível, o que excluiria a prática da possibilidade de aplicação exaustão de direitos conforme a norma europeia.

### 3.1.2. Questões prejudiciais e apreciação pelo Advogado Geral

Ao submeter o processo por jurisdição voluntária ao Tribunal de Justiça da União Europeia, foram elaboradas três questões prejudiciais e sucessivas pelo *Bundesgerichtshof*. Por clareza metodológica, analisar-se-á tais questões prejudiciais em conjunto com a apreciação do Advogado Geral, Yves Bot, na ordem seguida por este.

Ressalta-se que o Advogado-Geral não é representante de interesses das partes, mas um membro independente do próprio Tribunal, como aponta Campos<sup>186</sup>. Como se verá, sua função é a de instruir os juízes da corte sem que detenha qualquer responsabilidade própria de um juiz. Assim, o parecer ora analisado não define o mérito da questão, mas serve apenas como subsídio para a análise dos juízes do Tribunal.

No caso em voga, entretanto, percebe-se que a opinião proferida pelo Advogado-Geral foi de fato acolhida pelo Tribunal, de forma em que é a partir desta análise que se desenvolverá o “conhecimento, fixação e o desenvolvimento da jurisprudência comunitária”<sup>187</sup> a respeito de distribuição online em programas de computador, nos países-membros.

---

hand’ license and the newly downloaded copy of the software: no reproduction takes place in the process”. Linklater, Op. cit, 2014.

<sup>186</sup> Campos, Op. cit, 2001.

<sup>187</sup> Campos, Ibidem, p. 177.

### 3.1.3. Segundo quesito: dificuldades de adaptação da exaustão de direitos frente aos conceitos de venda e a não fixação de cópia de um programa em suporte tangível.

Deixando de lado a cronologia dos quesitos, Bot ateve-se primeiramente, por maior lógica na construção do exame, ao segundo quesito, quanto à possibilidade de aplicação da exaustão de direitos em software distribuído em linha, assim elaborado<sup>188</sup>:

Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, o direito de distribuição da cópia de um programa de computador fica esgotado, na acepção da primeira parte do artigo 4(2) da Diretiva 2009/24/CE (...), quando o adquirente tenha feito a cópia com o consentimento do titular do direito através da descarga do programa a partir da internet para um suporte de dados?

Note-se que a dúvida suscitada pela *Bundesgerichtshof* remete, em suma, à interpretação do Artigo 4(2) da Diretiva 2009/24/CE. Para melhor compreensão, faz-se jus necessário retomar o dispositivo legal:

Artigo 4º - Atos sujeitos a autorização:

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

Ao falar em “primeira comercialização”, *first sale* em inglês, e em “cópia efetuada pelo titular” ou “com seu consentimento”, percebe-se dois pontos chave no dispositivo: em primeiro lugar, a letra da lei abarca somente a distribuição por meio de “venda”, e, ainda, limita a possibilidade de “cópia” àquela feita ou autorizada pelo titular.

Quanto ao posicionamento das partes, para a UsedSoft, ao falar em “cópia” a norma faria referencia o “procedimento que visa permitir ao adquirente registrar o programa”, argumento consubstanciado por Hilty *et al*, que entende que o ponto de escape do modelo de negócios da UsedSoft, evitando a violação ao artigo 4(2), é o fato de que a empresa não participa da reprodução do software, já que o download é feito

---

<sup>188</sup> União Europeia, Op. cit, 2009.

diretamente a partir da página da Oracle, de forma em que a UsedSoft em si não participa da realização da cópia<sup>189</sup>.

Segundo a UsedSoft, ainda, ao falar em “primeira comercialização” a Diretiva não se refere à transmissão de propriedade mediante um suporte físico, mas sim à consecução do fim econômico da venda, ou seja, a entrega do software independentemente do suporte, disponível por período indeterminado e em troca de preço pago uma única vez<sup>190</sup>.

Indo além, a *startup* alemã extrapola a norma jurídica e fundamenta sua posição na lógica do fundamento da exaustão de direitos, argumentando que o objetivo do esgotamento é justamente o de propiciar “equilíbrio entre os interesses econômicos do autor quanto à exploração da sua obra e o interesse da livre circulação de mercadorias e serviços”, o que se já se configuraria mediante o pagamento de preço justo pela aquisição da licença de uso.

A Oracle, por outro lado, baseia sua pretensão na letra da lei. Em verdade, a distribuidora não entra no mérito dos conceitos de “venda” e “cópia”, mas argumenta que a possibilidade única de exaustão de direitos é aquela em que o programa de computador é distribuído a partir de meio tangível, como um CD-ROM.

Mais do que analisar a posição de ambas as partes e a dúvida da *Bundesgerichtshof* a fim de sugerir uma solução, Bot, ao proferir seu parecer, retoma as razões lógicas do instituto da exaustão de direitos, associando-a com o viés econômico buscado por Estados-membros ao estabelecer a limitação ao monopólio de exploração do titular de direitos intelectuais a fim de garantir a livre circulação bens<sup>191</sup>.

Norteados por esta perspectiva, sua interpretação à questão da possibilidade de aplicação da exaustão de direitos à distribuição intangível de software remete não somente à problemática da violação ao direito de reprodução do titular pela criação de

---

<sup>189</sup> “Thus, the ECJ had to deal with the interpretation of Article 4(2) of the Directive, which explicitly states that the ‘first sale in the Community of a *copy of a program* by the rightholder [...] shall exhaust the distribution right within the Community *of that copy*’. The problem in the present case was that Oracle’s customer did not hand out his own copy (or the acquired data carrier); the third party rather downloaded the original software or the updated version from Oracle’s website itself” Hilty, Kölkü e Hafenbrädl, Op. cit, 2013.

<sup>190</sup> União Europeia, Op. Cit, 2012.

<sup>191</sup> “Por força da regra do esgotamento, o titular dos direitos intelectuais que colocou bens em circulação no território de um Estado-Membro perde a possibilidade de invocar o seu monopólio de exploração para se opor à sua importação por outro Estado-Membro. Esta regra é justificada, economicamente, pela consideração de que o titular de direitos paralelos não deve obter um benefício desproporcionado com a exploração do seu direito (...)” União Europeia, Ibidem.

novas cópias, mas, principalmente, remete ao significado delimitado pelo artigo 4(2) da Diretiva 2009/24/CE ao falar em “primeira comercialização” – em inglês, fala-se em “*first sale*”, ou seja, primeira venda, como expõe Linklater<sup>192</sup>:

“Lidando primeiro com o Item 2, o TJUE aborda a questão de se a transação em tela é primeira venda ou outra transferência de propriedade’, que possa ser sujeita ao direito de distribuição. Se a transação não possa ser caracterizada como tal, não há lugar para exaustão”.

### 3.1.3.1. Problemática da conceituação entre “venda” e “licença”

Para aclarar o significado de “primeira venda”, a sugestão do Advogado Geral foi considera-la em sentido amplo, envolvendo qualquer transação que necessariamente envolva transferência de propriedade, seja por distribuição tangível ou intangível, claramente pendendo para a aceitação pelo Tribunal do modelo de negócios praticado pela UsedSoft, em posição repreendida por Hilty<sup>193</sup>, mas defendida por Benabou<sup>194</sup>.

Para tal, Bot embasa seu parecer em posição defendida de forma abrangente pela doutrina especializada, trabalhada no Capítulo I, no sentido de que não há como se considerar como “licença” o contrato entre distribuidor e adquirente que, por sua vez, contenha todos os requisitos e características de uma venda, como a concessão do direito de uso em caráter perpétuo e o pagamento de remuneração correspondente ao valor econômico da cópia ao distribuidor<sup>195</sup>, todos estes itens presentes no caso em voga, desde que a remuneração da primeira venda no mercado seja suficiente e apropriada<sup>196</sup>.

Note-se que um dos requisitos para que a transferência seja considerada como “venda” é a forma de remuneração do usuário ao distribuidor pelo negócio, como visto

<sup>192</sup> “Dealing with Question 2 first, the CJEU addressed the question of whether the transaction at issue was a ‘first sale of other transfer of ownership’ which can be subject to the distribution right. If the transaction could not be categorized as such, no exhaustion could take place” Linklater, Op. cit, 2014

<sup>193</sup> Hilty entende que o Advogado Geral tem dificuldades em identificar o conceito de “cópia”, já que faz ressalvas irrelevantes em seu parecer, segundo o autor. Hilty et al. Op, cit. 2013.

<sup>194</sup> Benabou, Op. cit, 2014.

<sup>195</sup> A inclinação de Bot no sentido de flexibilizar a letra da norma no intuito de alcançar uma regulação inovadora no tocante a exaustão de direitos em software distribuído digitalmente é evidente, conforme trecho de suas conclusões, apresentado ao Tribunal: “De origem pretoriana, o princípio do esgotamento foi retomado pelo legislador da União, que o recusou em várias diretivas (...). Se a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça na matéria constituiu a “doutrina do esgotamento comunitário”, é também certo que as condições de aplicação e o âmbito da regra podem variar sensivelmente em função das especificidades de cada direito de propriedade intelectual em causa e das disposições específicas que o regulam”. União Europeia, Op. cit, 2012, grifos nossos.

<sup>196</sup> Linklater, Op. cit, 2014.

no Capítulo II. Neste caso, o usuário paga a Oracle de maneira única e, somente então, é habilitado a utilizar o software de maneira plena e perpétua. Para Hilty *et al*, a remuneração proporcional ao uso perpétuo do programa implica que o distribuidor perde a legitimidade para argumentar em contrário, já que já obteve a justa recompensa por seu software<sup>197</sup>.

Por outro lado, na tentativa de afastar o rótulo da transação como “venda” e assim afastar a incidência do esgotamento de direitos, a Oracle considera que “a remuneração é pedida ao cliente não pela simples descarga do programa, nem pela colocação à disposição do código-fonte, mas a título de contrapartida do contrato de utilização conferido pelo contrato de licença”<sup>198</sup>, como descreve Bot, para então refutar.

Na visão de Hilty, o ponto chave da análise do Advogado Geral quanto a remuneração não seria fundado na técnica jurídica, mas em uma análise econômica<sup>199</sup>:

(...) o Tribunal empreende uma comparação funcional entre os diferentes tipos de acordos de licenciamento para considerar e avaliar os interesses envolvidos. O critério decisivo estabelecido pelo Tribunal é se, de uma perspectiva econômica, o titular do direito autoral foi remunerado de maneira apropriada pela primeira venda de seu programa de computador. Se foi o caso, qualquer restrição da revenda do programa de computador iria além do que é necessário para resguardar o objeto ora protegido por propriedade intelectual.

Ao embasar juridicamente seu parecer, o Advogado Geral faz analogia com a previsão legal da exaustão de direito em caso de locação para refutar o argumento da Oracle, em escolha argumentativa criticada por Hilty<sup>200</sup>. Explica-se: o direito de locação é previsto na mesma Diretiva 2009/24/CE, onde, em seu considerando décimo segundo, a própria norma estabelece como requisitos para identificação o período e o intuito lucrativo na comercialização. Assim, seguindo a mesma lógica empregada pela Diretiva no caso de locações, a “venda” não depende da denominação dada pelo

<sup>197</sup> Hilty *et al*, Op. cit, 2013.

<sup>198</sup> União Europeia, Op. cit, 2012, p. 11.

<sup>199</sup> No original: Its findings are of fundamental importance as the ECJ takes the functional comparability of different types of license agreements as a key element into its consideration and evaluation of the interests involved. The decisive criteria established by the Court is whether, from an economic point of view, the copyright holder had been enabled to “obtain an appropriate remuneration” by the first sale of the computer program. If this was the case, any further restriction on the resale of the computer program would go beyond “what is necessary to safeguard the specific subject-matter of the intellectual property concerned. Hilty, Op. cit, 2013, p. 280.

<sup>200</sup> Para Hilty, Bot ignora a jurisprudência que argumenta em sentido oposto ao escolher se basear tão somente nos dispositivos mais confortáveis para justificar sua posição. Assim, perde uma chance de orientar a doutrina em discussão que já se prolonga por anos. Hilty et al, *Ibidem*.

distribuidor ao contrato, mas sim pela possibilidade de se identificar a transferência por “tempo indeterminado, através do pagamento do preço uma vez”, de forma em que o distribuidor renuncia à cópia definitivamente como contrapartida<sup>201</sup>.

De maneira enfática, Bot assim resume a resposta ao segundo quesito da *Bundesgerichtshof*:

Com efeito, considero que, tendo em conta o objeto do esgotamento, que consiste em limitar o direito de exclusividade do direito de propriedade intelectual desde que a operação de comercialização tenha permitido ao titular do direito realizar o valor econômico do seu direito, o termo “comercialização” [venda], na acepção do artigo 4(2) da Diretiva 2009/24, deve requerer uma interpretação ampla, que englobe todas as formas de comercialização de um produto que se caracterizam pela atribuição de um direito de utilização de uma cópia do programa de computador, com duração indeterminada, mediante o pagamento de um preço numa vez. Uma leitura demasiado restritiva deste termo comprometeria o efeito útil desta disposição, privando a regra do esgotamento de qualquer alcance, dado que a comercialização do software assume, a maior parte das vezes, a forma de licenças de utilização e que bastaria aos fornecedores qualificar o contrato como “licença” e não como “comercialização” [venda], para contornar esta regra.

A posição do Advogado Geral é defendida por Benabou, que argumenta no sentido de que tal entendimento tende a confinar as possibilidades de restrições contratuais por distribuidores na União. É que não haveria mais lógica em se rotular como licença o instrumento contratual de aquisição do software se, na prática, o negócio será efetivamente considerado como uma venda<sup>202</sup>.

Pelo exposto, é explícita a intenção de Bot em interpretar a norma comunitária no sentido de possibilitar uma adaptação às novas modalidades de distribuição, ainda ignoradas pelo legislador europeu à época de sua redação. Ocorre que o esforço de interpretação do Advogado Geral não é suficiente para possibilitar a adequação da exaustão de direitos a software comercializado online. Cabe, ainda neste quesito, interpretar a norma comunitária a fim de responder se a transferência pela Internet pode, mesmo sem um meio físico, ser embarcada no conceito de distribuição trazido pela norma.

### 3.1.3.2. O problema da transferência por meio intangível

---

<sup>201</sup> Bot faz ressalva importante, lembrando que a distribuição de software pela Internet é modelo complexo, que pode envolver vários tipos de contrato e vários tipos de uso acordados, mas, de maneira geral, não há como se afastar a implicância jurídica de uma venda à transação que apresente os requisitos tempo de uso indeterminado e remuneração única. União Europeia, Op. cit, 2012.

<sup>202</sup> Benabou, Op. cit, 2014.

Outro ponto levantado pela *Bundesgerichtshof* neste quesito é o silêncio da norma no que tange à partilha em linha de software, ou seja, na transferência que não envolva um suporte material. Como já visto, os preceitos das Diretivas de 2009 e 2001 não trazem menção à distribuição online, o que, em consequência, leva muitos a defenderem a impossibilidade de esgotamento de direitos neste caso.

Como afirmado pela Oracle, o artigo 4(2) da Diretiva 2001/29/CE prevê o esgotamento apenas para primeira venda de um “objeto”. Para tal, emprega as disposições do Tratado Sobre Direito Autoral da OMPI, Art. 8<sup>o</sup><sup>203</sup>, e Diretiva 2001/29/CE, Considerandos 28<sup>204</sup> e 29, no sentido de que, segundo o ordenamento europeu, todas as previsões de esgotamento na distribuição de obra ou silenciam ou são expressas ao fazer referência à fixação material<sup>205</sup>. A posição é compartilhada por Linklater, cuja crítica reside na desconsideração da intenção do legislador de não permitir que a transmissão online fosse esgotável, conforme dão a entender os Considerandos supracitados e o Livro Verde de 1995<sup>206</sup>.

Em seu parecer, entretanto, o Advogado-Geral vai contra a pretensão da distribuidora e ressalta que, não obstante o comedimento da norma, não há como se afastar a transmissão online do direito de distribuição, já que ainda mais inadequada seria sua classificação como direito de comunicação ao público<sup>207</sup>, em muito pela falta de clareza de redação das Diretivas e, principalmente, pela lembrança à livre circulação de bens na União, conforme o Artigo 36 do TFUE:

(...) interpretar o artigo 4(2) da Diretiva 2009/24 no sentido de que a regra do esgotamento está excluída em caso de descarga da Internet, quando os programas de computador são maciçamente distribuídos segundo esta forma de comercialização, teria por efeito limitar muito significativamente o âmbito de aplicação desta regra e, concomitantemente, restringir a liberdade de circulação. (...) <sup>208</sup>.

<sup>203</sup> O artigo estabelece a prerrogativa exclusiva do autor de autorizar qualquer comunicação ao público de sua obra, com referência implícita à distribuição online: “(...) 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”. OMPI, Op. cit, 1996.

<sup>204</sup> “A proteção do direito de autor nos termos da presente diretiva inclui o direito exclusivo de controlar a distribuição de uma obra incorporada num produto tangível. A primeira venda na Comunidade Europeia 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 objeto 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 (...)” União Europeia, Op cit, 2001.

<sup>205</sup> União Europeia, Ibidem.

<sup>206</sup> Linklater, Op. cit, 2014.

<sup>207</sup> União Europeia, Ibidem.

<sup>208</sup> União Europeia, Ibidem.

Suscintamente, assim recomenda Bot aos juízes, quanto a este primeiro quesito<sup>209</sup>:

Tendo em vista o que precede, há que responder à segunda questão apresentada pelo órgão jurisdicional de reenvio que o artigo 4(2) da Diretiva 2009/24 deve ser interpretado no sentido de que o direito de distribuição da cópia de um computador se esgota se o titular de direito, que autorizou o descarregamento desta cópia num suporte informático a partir da Internet, tiver atribuído igualmente a título oneroso um direito de uso da referida cópia, sem limitação temporal. Com efeito, constitui uma venda, na acepção desta disposição, qualquer colocação na União, sob qualquer forma e independente do meio, de uma cópia de um programa de computador tendo em vista a sua utilização durante um período ilimitado e mediante o pagamento de um preço fixo.

A visão do Advogado Geral preza, segundo Benabou, pelo entendimento de que a distribuição desmaterializada não é um obstáculo ao esgotamento de direitos, no que pode ser visto como uma “equivalência funcional” à transferência fixada em um suporte físico. É que, neste sentido, pouco importa o meio, já que já que a cópia está sujeita às mesmas regras de circulação<sup>210</sup>.

#### **3.1.4. Primeiro quesito: o adquirente legítimo.**

Respondido o segundo tópico, retoma-se brevemente ao primeiro quesito, formulado quanto à possibilidade de o segundo adquirente ser qualificado como “adquirente legítimo” para invocar a exaustão de direitos: “(1) A pessoa que pode invocar o esgotamento de direito de distribuição da cópia de um programa de computador é “adquirente legítimo”, na acepção do artigo 5(1) da Diretiva 2009/24/CE?”<sup>211</sup>.

De maneira mais clara, assim enuncia Linklater<sup>212</sup>:

---

<sup>209</sup> União Europeia, *Ibidem*.

<sup>210</sup> Vale citar o posicionamento de Benabou, no original: “la Cour de justice a estimé que la distribution « dématérialisée » des logiciels ne constituait pas un obstacle à l’épuisement dans la mesure où celle-ci est en réalité équipollente à une distribution physique. Elle fait à cet égard référence à une logique « d’équivalence fonctionnelle » pour appliquer un raisonnement par analogie aux deux formes de distribution. Peut import donc la tradition de la chose intervienne par la remise d’un support tangible ou non, la circulation doit intervenir dans les mêmes conditions à propos d’un fichier contenant une œuvre, quel que soit le véhicule qu’il emprunte ». Benabou, *Op. cit*, 2014, p. 37.

<sup>211</sup> União Europeia, *Op. cit*, 2012.

<sup>212</sup> As a distribution, there is a right that can be exhausted; when exhausted, any subsequent acquirer becomes a ‘lawful acquirer’ within the meaning of Article 5(1). That second acquirer can then, as provided by Article 4(1)(a), make any reproduction ‘necessary for use’ without authorization of the rightholder”. Linklater, *Op. cit*, 2014.

Quanto a distribuição, há um direito que pode ser exaurido; quando esgotado, qualquer adquirente subsequente se torna um “adquirente legítimo”, no sentido do artigo 5(1). Este segundo adquirente pode, então, como estabelece o artigo 4(1)(a), fazer qualquer reprodução ‘necessária para o uso’ sem a autorização do distribuidor.

A fim de melhor compreender a questão, faz-se jus transcrever o artigo 5(1), que estipula o conceito de adquirente legítimo na norma<sup>213</sup>:

Salvo cláusula contratual em específica em contrário, os atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 4 (1) 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 correção de erros.

Em outras palavras, a conceituação do primeiro adquirente como adquirente legítimo é essencial para que não precise da autorização do titular para realizar cópia do programa de computador, mas apenas para uso necessário. A importância no caso concreto remete naturalmente à possibilidade de se realizar cópia, já que sem tal prerrogativa, não há como o primeiro adquirente transferir o ficheiro ao novo comprador.

Como se vê, neste ponto os direitos de distribuição e reprodução se chocam<sup>214</sup>, de forma em que o usuário deve ser considerado adquirente legítimo para que possa exercer a prerrogativa de realizar cópia sem a autorização do titular. É interessante ressaltar, indo mais a fundo, que a leitura da norma permite somente a desnecessidade de autorização para os casos de cópia necessária para uso – a chamada *essential step doctrine*, como aponta Overdijk<sup>215</sup>.

Nas palavras do Advogado Geral, a “resposta a esta questão infere-se da distinção entre o direito de distribuição, que se esgota, e o direito de reprodução, que não se esgota”<sup>216</sup>. Como aponta Linklater, ambos continuam dois direitos separados, mas apenas são forçados a interagir<sup>217</sup>.

A questão merece destaque na medida em que, para a Oracle, a interpretação da norma leva a crer que a exaustão de direitos incide apenas sobre o direito de distribuição, não ao direito de reprodução e, ainda, caso fosse permitida, a reprodução para transferência extrapolaria os limites do “uso necessário”.

---

<sup>213</sup> União Europeia, Op. cit, 2009.

<sup>214</sup> Linklater, Op. cit, 2013.

<sup>215</sup> Overdijk, Op. cit, 2011.

<sup>216</sup> União Europeia, Op. cit, 2012, p. 17.

<sup>217</sup> Linklater, Op. cit, 2013.

Na visão do Advogado Geral, a norma de fato restringe a possibilidade de exaustão somente ao direito de distribuição, e, ainda que se tenha em vista o objetivo de aplicar o “efeito útil” da teoria da exaustão no caso, a exaustão deve prevalecer apenas ao direito de distribuição, a fim de se proteger a segurança jurídica na União, como depreende-se de trecho do parecer<sup>218</sup>:

Não me parece possível, com a atual redação, alargar ao direito de reprodução a regra do esgotamento, consubstancialmente associada ao direito de distribuição. Estou consciente de que esta limitação da regra apenas à cópia materializada num suporte informático após ter sido descarregada, na prática, limitará singularmente o seu âmbito, mas, ainda que possa encontrar apoio na necessidade de preservar o efeito útil da regra do esgotamento e de fazer prevalecer as liberdades de circulação das mercadorias e dos serviços, a solução inversa, que levava ao alargamento da regra do esgotamento para além do âmbito previsto pelo legislador da União não me parece que possa ser acolhida sem colocar em perigo o princípio da segurança jurídica, imposto pela previsibilidade da norma europeia.

Na prática, isso significa que o primeiro adquirente não tem a prerrogativa de transferir seu ficheiro a um novo adquirente. Assim, os modelos de negócios baseados na transferência direta são ilegais, o que não é o caso da UsedSoft, já que o interessado em adquirir a cópia obtém o arquivo da própria Oracle, por meio de seu website.

O que o primeiro adquirente negocia no caso é tão somente sua licença, não o programa. A cópia é descarregada diretamente do website da Oracle, como já visto. Somente neste sentido Bot entende que a reprodução é possível, já que somente assim poderia ser considerada como “reprodução necessária”, nos termos do artigo 5(1).

A consequência da impossibilidade de se exaurir o direito de reprodução, note-se, é que a exaustão de direitos só é permitida às cópias adquiridas diretamente com o distribuidor original. Somente esta cópia poderá ser revendida pelo primeiro adquirente. Em outras palavras, só poderão revender seus programas de computador aqueles que comprarem a primeira cópia do programa; àqueles que adquirirem o software por meio da UsedSoft, não se permite revenda.

### **3.1.5. Terceiro quesito: a necessidade de inutilização da cópia do vendedor**

Como último questionamento, a *Bundesgerichtshof* submeteu ao Tribunal dúvida discutida amplamente pela doutrina, como já visto neste trabalho, qual seja a

---

<sup>218</sup> União Europeia, *Ibidem*, p. 18.

problemática gerada pela dificuldade em se averiguar se o primeiro adquirente efetivamente inutilizou sua cópia no momento da transferência ao comprador, a ser analisada em conjunto com o primeiro quesito<sup>219</sup>:

“(3) Caso seja dada à segunda questão igualmente resposta afirmativa, a pessoa que adquiriu uma licença de software “em segunda mão” pode também ela invocar, para fazer uma cópia do programa como “adquirente legítimo” nos termos do artigo 5(1) e da primeira parte do artigo 4(2) da Diretiva 2009/24/CE (...), o esgotamento do direito de distribuição da cópia feita do programa de computador que o primeiro adquirente fez, com o consentimento do titular do direito, através da descarga do programa a partir da internet para um suporte de dados, quando esse primeiro adquirente tiver apagado a sua cópia ou já não a utilizar?”

Para a UsedSoft, ao apagar ou inutilizar sua cópia após comercializar sua licença, o primeiro adquirente garante que não há dupla ou múltipla utilização, o que corrobora com a intenção da lei. A Oracle, por outro lado, defende a dificuldade em saber se o vendedor realmente eliminou sua cópia ao realizar o negócio.

A limitação imposta pelo artigo 5(1) é, em tese, favorável à Oracle, já que Bot deduz que o conceito de adquirente legítimo não deve ser invocado pelo adquirente final para exaurir o direito de distribuição de sua cópia, a fim de criar uma nova cópia, mesmo que o primeiro adquirente tenha apagado sua cópia ou não mais a utilize.

A solução encontrada pelo Tribunal, como aponta Benabou, foi de realizar ressalvas, mas não criar impedimentos. Dito de outro modo, obriga-se o adquirente primário a apagar ou inutilizar suas cópias, mesmo que na prática não haja garantias de que efetivamente o fará.

### **3.1.6. Acórdão e o papel exercido pelo Tribunal de Justiça na regulação de direito autoral em software na União Europeia.**

Em acórdão sucinto publicado em 3 de julho de 2012, as recomendações proferidas pelo Advogado Geral foram integralmente acolhidas pelo Tribunal e respondidas à *Bundesgerichtshof*, conforme se verifica de seu trecho final<sup>220</sup>:

---

<sup>219</sup> UNIÃO EUROPEIA, **Tribunal de Justiça, Caso C-128/11, Acórdão**, Publicado em 3 de julho de 2012. Disponível em <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124564&doclang=PT>>, Acesso em 24 de novembro de 2014.

<sup>220</sup> União Europeia, *Ibidem*.

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

1) O artigo 4.º, n.º 2, da Diretiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, relativa à proteção jurídica dos programas de computador, deve ser interpretado no sentido de que o direito de distribuição da cópia de um programa de computador se esgota se o titular do direito de autor, que autorizou, ainda que a título gratuito, o descarregamento dessa cópia num suporte informático através da Internet, também atribuiu, através do pagamento de um preço que se destina a permitir-lhe obter uma remuneração correspondente ao valor económico da cópia da obra de que é proprietário, um direito de utilização da referida cópia, sem limite de duração.

2) Os artigos 4.º, n.º 2, e 5.º, n.º 1, da Diretiva 2009/24 devem ser interpretados no sentido de que, em caso de revenda de uma licença de utilização que envolva a revenda de uma cópia de um programa de computador descarregado a partir do sítio Internet do titular do direito de autor, licença que tinha inicialmente sido concedida ao primeiro adquirente pelo referido titular do direito sem limite de duração e através do pagamento de um preço destinado a permitir a este último obter uma remuneração correspondente ao valor económico da referida cópia da sua obra, o segundo adquirente dessa licença, bem como qualquer adquirente posterior desta última, poderão invocar o esgotamento do direito de distribuição previsto no artigo 4.º, n.º 2, desta diretiva e, por conseguinte, poderão ser considerados adquirentes legítimos de uma cópia de um programa de computador, na aceção do artigo 5.º, n.º 1, da referida diretiva, e beneficiar do direito de reprodução previsto nesta última disposição.

Ao abrir as portas para o modelo de negócios da UsedSoft e demais empresas que se baseiem no mercado de licenças usadas, a decisão do Tribunal abre espaço para opiniões. Para Linklater, a argumentação de Bot é condenável, na medida em que ignora restrições do ordenamento europeu.<sup>221</sup> Por outro lado, na perspectiva de Benabou a Corte é audaciosa e corresponde a uma significativa evolução<sup>222</sup>:

Ainda que limitada às questões prejudiciais relativas a programas de computador, a resposta da Corte constitui, por si só, uma grande evolução. Ela derruba as chaves da leitura tradicional da exaustão de direitos baseada até então na simples distribuição de “mercadorias” para apreender então o intangível. Além disso, a decisão embaralha as distinções tradicionais entre os direitos exclusivos e desfaz o impasse entre a existência de atos de reprodução necessários à circulação do bem, os reduzindo por analogia a atos de distribuição.

O fato é que, embora autores diverjam quanto aos meios empregados para chegar à decisão, o Tribunal efetivamente põe fim a dúvidas que se arrastavam por anos na

<sup>221</sup> Linklater, Op. cit, 2014.

<sup>222</sup> No original: « Bien que limité dans le cadre d’une question préjudicielle afférente aux logiciels, la réponse de la Cour constitue à elle seule, une évolution majeure. Elle bouleverse les clés de lecture traditionnelles de l’épuisement des droits jusqu’alors relégué à la simple distribution des « marchandises » pour appréhender les intangibles. En outre, la décision brouille les distinctions traditionnelles entre les droits exclusifs, la Cour de justice fait en effet l’impasse sur l’existence d’actes de reproduction nécessaires à la circulation du bien, les réduisant par analogie à des actes de distribution ». Benabou, Op. cit, 2014, p. 37, 38.

doutrina, estabelecendo que as Diretivas 2001/29/CE e 2009/24/CE reconhecem a exaustão de direitos de distribuição em caso de distribuição online de software, mesmo que o negócio entre o distribuidor e o primeiro adquirente seja rotulado como licença, não venda, e contenha limitações à possibilidade de cessão do contrato.

Sob o aspecto comunitário, ao definir a interpretação da norma aos países-membros, o Tribunal de Justiça implementou uma política econômica voltada à livre circulação de mercadorias e incentivo ao comércio em linha, em consonância com a tendência de crescimento do setor de distribuição online de software na União. Em outras palavras, a decisão do Tribunal pode ser vista não primordialmente pelo direito positivo, mas sim por uma interpretação da norma que busca se aproveitar explicitamente dos efeitos vinculantes que o acórdão do Tribunal tem para implementar políticas no âmbito dos países-membros.

Vale ressaltar o padrão identificado por Nunes, no sentido de que o Tribunal tem dado maior proteção ao detentor do direito autoral em detrimento de políticas comunitárias como a livre circulação<sup>223</sup>:

Diversas decisões envolvendo o assunto do direito autoral demonstram a orientação da Corte de Justiça Europeia (European Court of Justice – ECJ) no sentido de que ela não proibirá o exercício desse direito exclusivo, se restar comprovado que a restrição a ser imposta afetaria a função essencial do mesmo, posição que foi ratificada em mais de um caso julgado, onde o direito autoral prevaleceu sobre o princípio da liberdade de movimentação de mercadorias e serviços entre as fronteiras.

Benabou argumenta no sentido oposto ao defender que a jurisprudência recente do Tribunal parece sinalizar um esforço em garantir a livre circulação, mesmo que isso signifique “requalificar” juridicamente um contrato ou restringir certas veleidades do titular a fim de alargar o alcance dos direitos de usuários, como no caso em voga<sup>224</sup>.

Torresman argumenta neste mesmo sentido<sup>225</sup>:

Há diferenças fundamentais no âmbito europeu e a decisão do caso *UsedSoft* mostra essa lógica divergente de maneira muito clara. O pilar do Tratado da União Europeia é o mercado único e como resultado as provisões de liberdade de circulação (e direito de competição) do Tratado são os princípios dominantes e incontornáveis que se aplicam a todas as áreas, incluindo direito de autor.

---

<sup>223</sup> Nunes, Op. cit, 2011.

<sup>224</sup> Benabou, Op. cit, 2014.

<sup>225</sup> Things are fundamentally different at the EU level and the *Usedsoft* decision shows that fundamentally different logic very clearly. The EU Treaty’s cornerstone is the single market and as a result the Treaty provisions and free movement (and competition law) dominate and are the unavoidable main principles that apply to all areas, including copyright. TORRESMAN, P. *The future implications of the UsedSoft decision*. **CREATe Working Paper**, 2014, p. 5.

Torresman vai além dos aspectos técnicos da decisão ao apontar que o Tribunal de Justiça desempenha função política ao decidir o caso<sup>226</sup>:

Há mais do que apenas este aspecto técnico. Há também o aspecto político. Da perspectiva do direito autoral, o resultado preferível permanece ainda uma questão em aberto. (...) Uma aplicação vasta da abordagem do caso UsedSoft é, no fim, ligada à função essencial e ao objeto específico ora protegido.

Graells, por sua vez, explica que as decisões do Tribunal são permeadas por fatores socioeconômicos, como informações sobre “circunstâncias sociais, (...) estatísticas, sociológicas, econômicas ou políticas”<sup>227</sup> quando forçado a responder a respeito de dúvidas na interpretação do ordenamento comunitário pelos países-membros. Para o autor, cada vez mais o Tribunal leva em consideração uma análise econômica dos resultados de suas decisões, embora continuamente falhe em considerar o impacto de suas decisões na economia da Comunidade e também aos cidadãos<sup>228</sup>, justamente como no presente caso, critica o autor<sup>229</sup>:

Em ocasiões como esta, é intuitivo saber que a decisão do TJUE provavelmente não será neutra economicamente, já que pode expandir ou reduzir os direitos de consumidores e, conseqüentemente, forçar empreendimentos a eventualmente incluir mais custos potenciais (...) em suas políticas de preço. Contudo, é nebuloso (e deveras complicado para determinar em termos precisos) qual será o impacto da decisão do TJUE no mercado específico (ou se a decisão irá aumentar a competitividade ou

<sup>226</sup> But there is more to it than this merely technical aspect. There is also the policy aspect. Whether that is from a copyright perspective the most desirable outcome remains also an open question. Answering it here would lead us too far and that was not the aim of the paper either. And it may not be necessary after all. A wide application of the Usedsoft approach is after all linked to the essential function and the specific subject matter of copyright being safeguarded. Torresman, *Ibidem*, p. 11.

<sup>227</sup> GRAELLS, A. S. (*apud* RASMUSSEN). **The importance of assessing the economic impact of the case law of the Court of Justice of the European Union: Some exploratory thoughts**. Março de 2013, p. 1. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=2253346>. Acesso em 20 de novembro de 2014.

<sup>228</sup> Neste sentido, Graells, argumenta: “Despite such developments, the CJUE has continually failed to consider the economic impact of its own decisions, or at least, to expressly weigh and assess them, regardless of how evident they appeared to be”. Graells, *Ibidem*, p. 2.

<sup>229</sup> In instances such as these, it is intuitive to see that the decision of the CJEU will most likely not be economically neutral, since it can expand or reduce consumers’ rights and, consequently, force undertakings to eventually include more potential costs (or losses of revenue) in their pricing policies. However, it is far from clear (and rather complicated to assess in precise terms) how large will the impact of CJEU’s case law be on the market concerned (or if a given decision will be welfare enhancing or reducing in the long run), or how and to what extent such almost evident general indications of the existence of a (highly likely) economic impact influences the CJEU’s decision making process. Notwithstanding that uncertainty, though, the general impression is that the CJEU may implicitly consider the economic impact of its Judgments only as a matter of secondary (if any) relevance, and the CJEU feels free to hand down decisions with potentially very large economic consequences for EU citizens (as consumers, or otherwise) without feeling a need to exercise any judicial self-restraint or to attempt a more realistic approach which would tend to ensure that its Judgments, being economically sensible and viable, can be given effect. Graells, *Ibidem*, p. 3.

reduzi-la no longo prazo), ou qual e em que medida é medida a influência de aspectos econômicos na tomada de decisões do TJUE. Não obstante essa incerteza, a impressão geral é que o TJUE considera o impacto econômico de seus julgamentos somente como uma razão de relevância secundária, e que o TJUE se sente livre para entregar decisões consequências econômicas enormes aos cidadãos da UE (como consumidores) sem que sintam a necessidade de exercer qualquer autocontenção ou abordagem mais realista – que tenderia a garantir que seus julgamentos, sendo economicamente viáveis, podem ser eficazes.

Para Lucas-Schloeter, em passagem trabalhada no Capítulo II deste trabalho, o pioneirismo do Tribunal de Justiça na implementação de políticas públicas é perceptível desde 2004, a partir de quando a demanda do Tribunal deixa de envolver normas primárias, para abranger a interpretação das normas secundárias comunitárias, as Diretivas. Para a autora, o fato não é resultado da ação dos juizes do Tribunal, mas de sim do desenvolvimento do acervo comunitário, ou seja, da base comum de direitos e deveres que permeia a Comunidade, de forma em que litígios que envolvam o Tratado da União Europeia são menos frequentes.

Conforme identifica a autora, tamanho é o protagonismo e a importância atual do Tribunal que, em 2011, foram julgados seis casos importantes no ordenamento europeu de direitos autorais. Em 2012, os números são ainda mais impactantes: em um período de cinco meses, a corte julgou pelo menos dez casos envolvendo a interpretação de Diretivas no campo de direito do autor<sup>230</sup>.

Para melhor compreender o cenário, o panorama traçado pela autora é incontornável<sup>231</sup>:

O TJUE não apenas respondeu as questões demandadas, mas em alguns casos também decidiu em assuntos que não foram citados. O Tribunal tem aplicado o conceito de “noções autônomas de direito comunitário” no campo do direito autoral, que devem ser interpretadas em uniformidade por todos os países-membros. (...) o Tribunal afirmou sua competência para dar interpretações, que têm efeito vinculante a todos os membros. E definiu, de

<sup>230</sup> (...) an acceleration was observed in 2011 with no less than six important court decisions. The year 2012 broke all records since the ECJ rendered within five months at least ten decisions dealing with the interpretation of directives in the field of copyright and related rights. Lucas-Schloeter, Op. cit., 2014, p. 12.

<sup>231</sup> “The ECJ has not only answered the questions it has been asked, but sometimes also decided on issues that have not even been turned. The Court has been applying in the field of copyright the concept of 'autonomous notions of Community laws, which are to be interpreted uniformly in Member States. But whereas such key concepts of copyright were still seen to be finally defined by national jurisdictions in the *Sena* ruling of 2003," the ECJ later affirmed its sole competence to give an interpretation, which is to have a binding effect in all Member States. Thus, it gave in a very audacious way (which has been criticized by some legal scholars) a definition of such important concepts as (...) the exhaustion principle in the famous *UsedSoft* case. It has been stressed in this respect that ECJ's case law now has an influence not only on the *exercise*, but also on the *existence* of copyright, a field that lies traditionally within the sole competence of the Member States”. Lucas-Schloeter, *Ibidem*, p. 12.

maneira audaciosa (o que foi criticado por doutrinadores), conceitos importantes como (...) o princípio da exaustão no caso *UsedSoft*. Tem-se debatido nesse respeito que a jurisprudência do Tribunal tem agora influência não apenas no *exercício*, mas também na *existência* do direito autoral, um tema que tradicionalmente permaneceria como competência privativa dos países-membros.

Os argumentos acima apresentados são melhores empreendidos caso se tenha em mente a importância da regulação dos direitos de propriedade intelectual na União Europeia. Como expõe Hartmann-Vareilles, a indústria em torno da propriedade intelectual foi responsável por vinte e seis por cento dos empregos da União, caso se considere o período entre 2008 e 2010, e ainda por quase trinta e nove por cento de sua atividade econômica total, no mesmo período<sup>232</sup>. Neste sentido, segundo elabora o autor, a atuação na regulação dos direitos autorais rumo à maior integração econômica é empreendida não apenas pelo Tribunal de Justiça, mas também, ainda, por Diretivas, como as Diretivas de 2013 quanto a “trabalhos órfãos” e quanto a direitos de propriedade intelectual em geral e, em 2014, a Diretiva de gestão coletiva de direitos do autor e licenciamento multi-territorial de trabalhos musicais para uso online<sup>233</sup>.

### 3.2. RECEPÇÃO POR PAÍSES-MEMBROS

Como aponta Hilty *et al*, a decisão tem efeitos vinculantes nos países-membros, de forma em que vinculará as práticas futuras de distribuidores e usuários de software<sup>234</sup>:

Como a decisão do TJUE versa sobre a interpretação de normas secundárias de Direito Comunitário, tem efeito vinculante a todas as cortes de todos os países-membros, e deve então influenciar a discussão da proteção jurídica de software entre acadêmicos e operadores no futuro próximo.

De todo modo, é impossível saber desde já quais serão os efeitos a longo prazo. No período que sucede o acórdão, pouco foi escrito a respeito de seus efeitos e, na prática, não houve tempo hábil para grande repercussão em tribunais. Imagina-se, de

<sup>232</sup> HARTMANN-VAREILLES, Florence. **Intellectual Property and the Single Market**. Trier: Academy of European Law – ERA, 2014, p. 1.

<sup>233</sup> Hartmann-Vareilles, *Ibidem*, p. 2.

<sup>234</sup> No original: As the ECJ’s decision is about the interpretation of secondary European law, it has binding effect on the courts in all Member States, and hence may well influence the legal assessment of software agreements among legal researchers and practitioners in the near future. Hilty *et al*, *Op. cit.*, 2013.

acordo com a averiguação dos ordenamentos nacionais ensaiada no Capítulo II, que tal recepção seja lenta e amplamente debatida, visto a heterogeneidade entre valores e normas internas de cada País.

Em alguns países, muito embora a vinculação à decisão do Tribunal seja incontornável, deve haver dificuldades por choque com os ordenamentos internos, que têm estipulações contrárias. Calame cita que em países como Áustria, Bélgica, República Tcheca, Finlândia, Itália, Noruega e Portugal, “embora não haja estipulações específicas no ordenamento nacional em respeito à exaustão online, as leis internas em princípio provavelmente não a reconheceriam, provavelmente porque somente objetos tangíveis são sujeitos à exaustão”<sup>235</sup>; no Reino Unido<sup>236</sup>, Suécia<sup>237</sup> e na França, por outro lado, o cenário é o de rápida adaptação.

É provável que o exemplo mais imediato de adaptação ao caso seja o da Suíça, mesmo que o país não seja membro da União Europeia e consequentemente não esteja vinculado ao teor da decisão do Tribunal de Justiça. Em decisão de maio de 2011, anterior à publicação do acórdão pelo Tribunal, mas já durante a repercussão causada pelo “caso Usedsoft”, uma corte de primeira instância da cidade de Zug julgou em consonância com o que viria a ser decidido pelo Tribunal; segundo apontam Benz *et al*, a decisão foi, posteriormente, confirmada pela instância superior<sup>238</sup>.

---

<sup>235</sup> “(...) aside from *UsedSoft* judgement of the European Court of Justice, although there are no specific provisions in their national laws with respect to on-line exhaustion, their national laws in principle probably do not recognize on-line exhaustion more generally because only tangible items are subject to exhaustion (7 Groups: Austria, Belgium, Czech Republic, Finland, Italy, Norway and Portugal)”. Calame, *et al.*, *Ibidem*.

<sup>236</sup> No Reino Unido, por outro lado, Cunningham *et al* apontam a falta de legislação ou jurisprudência específica, de modo em que abrem-se as portas para a harmonização da decisão do TJUE no caso Oracle v. UsedSoft. Cunningham *et al*, *Op. cit.*, 2014.

<sup>237</sup> Na Suécia, a legislação não faz distinções quanto ao tipo de objeto, igualando software, fonogramas e demais, nem tampouco distingue a distribuição digital da física, o que leva a concluir que não haveria maiores dificuldades em harmonizar entendimentos do Tribunal de Justiça da União Europeia. Blum *et al*, *Op. cit.*, 2014.

<sup>238</sup> “In Switzerland, there is a lower court decision of 4 May 2011 (prior to the CJEU *UsedSoft v. Oracle* case) by the Sole Judge at the Cantonal Court of Zug in preliminary injunction proceedings which ruled that the transfer of a computer program on-line under an agreement titled “license” leads to the exhaustion of the rights in that copy of the software, provided that (i) the transfer is not limited in time (“perpetual” right to use) and that (ii) the consideration paid by the user covers such “perpetual” use. In addition, the court mentioned that it considers the rights to be exhausted in a software copy in general if there is no contractual obligation to return the software copy and the transferor does not retain any (factual) power over the particular software copy. In the Swiss Group’s opinion, the court’s argumentation relies on a more contemporary reading of the words “copy of a work” and “transfer” in the statute, which is convincing, and the ruling might well be followed by higher courts in similar cases (both for software and for other kinds of work)”. BENZ, N. *et al.* **Exhaustion issues on copyright law**. AIPPI – International Association for the Protection of Intellectual Property. Genebra, Suíça, 2014.

Já em 2014, no Reino Unido, a NearlyNewSoftware foi obrigada a firmar acordo em litígio com a Microsoft. Embora preencha os demais requisitos elencados pelo Tribunal de Justiça, as licenças que comercializava no território da União Europeia eram todas adquiridas pela primeira vez nos Estados Unidos<sup>239</sup>.

Por outro lado, a interpretação do Tribunal no sentido de que restrições contratuais não podem impedir o esgotamento de direitos já é seguida por cortes nacionais, como na Corte Regional de Hamburgo, Alemanha, onde a SusenSoftware acionou a SAP justamente alegando a ilegalidade dos Termos e Condições praticados por esta, que restringiam a possibilidade de cessão da licença adquirida.

O panorama é bem descrito por Hilty, que assim resume<sup>240</sup>:

Em resumo, a decisão do TJUE é certamente paradigmática, não apenas pela jurisprudência em software na União Europeia. (...). Ainda não é visível como esta avaliação será implementada nos países-membros. Em particular, o futuro recente mostrará se a argumentação do Tribunal proporciona embasamento suficiente para repensar a classificação legal de contratos de aquisição de programas de computador como acordos de licenciamento, (...).

### 3.3. NOVOS RUMOS: A IMPORTÂNCIA DA DECISÃO PARA OS MERCADOS DE SEGUNDA MÃO DE SOFTWARE

Cada vez mais, o valor de uma empresa é representado não só pelos seus bens tangíveis, mas também pelos intangíveis: conhecimento das tecnologias de ponta, ideias, design e o valor estratégico criado pelo desenvolvimento da informação e pela criatividade, tais como novas tecnologias, marcas, patentes, segredos de indústria e de negócios, serviços, software e entretenimento.

Essa tendência, antes limitada às empresas de alta tecnologia, agora se aplica a toda a indústria e a toda economia, à medida em que programas de computador se tornam parte integrante de praticamente todos os processos produtivos e serviços<sup>241</sup>.

---

Disponível em < <https://www.aippi.org/download/comitees/240/GR240switzerland.pdf> >. Acesso em 21 de novembro de 2014.

<sup>239</sup> Conforme comunicado à imprensa divulgado pela companhia, disponível em <[http://www.nearlynewsoftware.com/wp-content/uploads/2014/02/20140210\\_NearlyNewSoftware\\_press-release\\_Discount-Licensing.pdf](http://www.nearlynewsoftware.com/wp-content/uploads/2014/02/20140210_NearlyNewSoftware_press-release_Discount-Licensing.pdf)>. Acesso em 21 de novembro de 2014.

<sup>240</sup> In summary, the ECJ decision is certainly a milestone, and not only for software case law in the European Union. (...) It remains to be seen how this assessment will be implemented in the Member States of the European Union. In particular, the near future will show whether the Court's reasoning provides sufficient incentive to rethink the legal classification of software agreements as licence agreements, (...). Hilty *et al*, Op. cit, 2013, p. 290.

Surgem novos modelos de negócio, onde a transformação do conhecimento em mercadoria, sob a forma de direito de propriedade intelectual, cria condições para a entrada do capital financeiro em processos produtivos<sup>242</sup> e os meios de acesso são proliferados pela Internet, já que a distribuição passa do tangível para o intangível. Como colocam Guibault e Westkamp, tal padronagem é resultado, ao mesmo tempo, da influência da Internet nos custos transacionais, custos de transporte e marketing, na progressiva capacidade de transmissão de dados em redes de banda larga, nos avanços de tecnologia de controle e no desenvolvimento de diferentes métodos de financiamento e remuneração do conteúdo intangível<sup>243</sup>.

É neste contexto de inovação que se inserem as companhias baseadas no comércio de “licenças de segunda mão” de software, onde companhias podem optar por modelos de negócio que evitem ir contra os Termos e Condições impostos pelo titular ou, senão, podem ignorar a exequibilidade das disposições contratuais, mas criar mecanismos que evitem que o usuário que aliene programa de computador mantenha cópia em seu *hard drive*. É o que propõem as empresas UsedSoft, NearlyNewSoftware, Discout-Licensing.com, SoftCorner e SusenSoftware<sup>244</sup>, verdadeiras precursoras em uma nova modalidade de distribuição de programas de computador.

Este modelo implica em uma nova relação entre o titular de direito autoral de programas de computador e o usuário. Isto possibilita uma nova visão das

<sup>241</sup> PEREIRA DOS SANTOS, M. J., & PINHEIRO JABUR, W. **Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias**. São Paulo: Saraiva, 2007.

<sup>242</sup> Vale citar a posição de Coriat e Orsi: La transformation de la connaissance en marchandises (sous forme de droit de la propriété intellectuelle “marchandisables” et garants de rentes futures) a créé les conditions permissives pour permettre l’entrée du capital financier dans la production de la connaissance. Dès lors, en effet, que les nouvelles *start-ups*, créés le plus souventes grâce au *Bayh-Dole Act* à partir des laboratoires académiques, disposaient à travers les droits de la propriété intellectuelle de droits commercialisables, une opportunité s’ouvrait pour l’activité du capital financier. (...) On assiste ainsi, dans le domaine des technologies de l’information, comme dans celui des biotechnologies, au lancement de très nombreuses firmes nouvelles, qui doivent alors passer par une série de stades complexes, devenues rentables de pouvoir être promues sur les marchés financiers réglementés. Bien des firmes ne peuvent franchir toutes les étapes qui les conduisent à la rentabilité et, si elles ne sont pas rachetées par de grands groupes, périssent en cours de route. Coriat e Orsi, Op. cit, 2005.

<sup>243</sup> Factors that support this trend are influence of the Internet on transaction costs, costs of transport and marketing, the progressive roll-out of high-bandwidth transmission networks, the advances in content control technologies and the development of different methods of financing and charging for intangible content. Guibault et. al, Op. cit, 2007, p. 8.

<sup>244</sup> Probably most transfers of software will remain unnoticed by software vendors. Obviously the professional resellers have attracted the attention of software vendors and some have been sued, especially in Germany. It is to be expected, however, that most transfers of software licenses will be conducted on an *ad hoc* basis and not in the course of a professional resale business. Overdijk, et. al, Op. cit, 2011, p. 1.c

possibilidades de remuneração ao titular, chegando às liberdades de uso e, também, de retorno financeiro ao investimento inicial de compra aos usuários, por meio de possibilidades de alienação. Tem-se espaço para o estabelecimento de um novo equilíbrio que englobe este tripé formado pela qualidade dos programas de computador desenvolvidos, com a multiplicação dos serviços disponíveis e a maximização de possibilidades de uso pelo usuário.

Para Overdijk, o futuro mais promissor da distribuição de software parece merecer não somente um reforço às prerrogativas do usuário, permitindo que este aliene a licença previamente adquirida, mas a adaptação do ordenamento à proliferação de novos modelos de disponibilização de acesso a softwares<sup>245</sup>, como empreende o Tribunal de Justiça da União Europeia.

Na visão de Anderson<sup>246</sup>, é latente a tendência à contínua democratização à distribuição de mercadorias. Na terminologia empregada pelo autor, os primeiros adquirentes que resolvem alienar suas licenças poderiam ser vistos como “agregadores”, ou seja, atores que reduzem os custos ao pulverizam os meios de acesso ao produto, possibilitando que interessados tenham outra fonte de acesso ao software que não por meio do distribuidor original<sup>247</sup>.

Neste modelo, a exaustão de direitos é peça chave<sup>248</sup>, já que age como o fator legal que legitima a prática. A decisão do Tribunal coloca um fim às práticas contratuais restritivas das titulares de direitos autorais de programas de computador na comunidade europeia e abre a porta de maneira categórica para novos modelos de negócios baseados na “recomercialização” de licenças de *software*. Ao mesmo tempo, os distribuidores passam a ser obrigados a evitar a dependência ao retorno financeiro

---

<sup>245</sup> Most users will probably prefer to use software with the consent of the software vendor, for instance to be entitled to updates and support. Some suppliers have responded by offering programs that allow end-users to register used software and benefit from the support scheme. Overdijk, et. al, Op. cit, 2011, p. 1.

<sup>246</sup> ANDERSON, Op. cit, 2006, p. 86.

<sup>247</sup> É interessante perceber que Anderson limita a hipótese de varejo a empresas. O autor não concebe, em 2006, a possibilidade de usuários atuarem como distribuidores. De todo modo, o autor dá enorme importância à distribuição de produtos digitalmente, e não por suportes materiais, destacando a quase inexistência de custos marginais de produção e distribuição torna tal modalidade de distribuição. Anderson, Ibidem, p. 89.

<sup>248</sup> É interessante analisar que a exaustão de direitos pode mesmo nem ser invocada para justificar a venda de software de segunda mão. É o caso da Discount-Licensing.com, que afirma não depender do princípio da exaustão, já que sua revenda de licença de programas da Microsoft é aprovada pela desenvolvedora norte-americana, de acordo com seus Termos e Condições: Discount-licensing.com claims that it does not rely on the exhaustion doctrine and that its resale of Microsoft licenses is approved of by Microsoft according to Microsoft's volume license agreement transfer provision ([www.discount-licensing.com/faqs.php](http://www.discount-licensing.com/faqs.php)). Overdijk, Ibidem, p. 1.

da primeira venda e a associar a receita à utilização do programa, já que os adquirentes surgem como possíveis concorrentes<sup>249</sup>.

É interessante ressaltar que, como a decisão do Tribunal interpreta que a exaustão é aplicável apenas quanto ao direito de distribuição, as empresas que se baseiam no modelo de transmissão direta do software do computador de um para o de outro adquirente devem se reinventar, já que a cópia não autorizada viola o direito de reprodução ainda detido pelo distribuidor inicial.

Também, a exaustão não se aplica a software que tenha sido adquirido fora da União Europeia, como ficou evidenciado pelo litígio envolvendo a NearlyNewSoftware – cabe lembrar que a teoria da exaustão de direitos é enunciada pela primeira vez na União Europeia pelo Tribunal, em 1971, a fim de regular justamente a importação paralela de bens entre países no território comunitário europeu e, no caso presente, grande parte da argumentação do Advogado Geral se baseia no quadro legal da circulação de bens colocados em circulação dentro da Comunidade.

Não se aplica igualmente à distribuição de programas de computador no sistema cliente-servidor (comumente chamado de SaaS), onde uma única licença é adquirida por um grande número de usuários, que têm acesso ao software em paralelo, como aponta a própria UsedSoft<sup>250</sup>. Para Hilty *et al*, o Tribunal parece ter visado permitir a exaustão de direitos tão somente às licenças de volume, como as comercializadas pela UsedSoft, onde um número determinado de licenças é adquirido pelo mesmo número de usuários. Isso porque a decisão critica a hipótese de uma única licença ser dividida e comercializada em partes separadas<sup>251</sup>.

---

<sup>249</sup> Benabou, Op. cit, 2014.

<sup>250</sup> The only restriction imposed by the ECJ is that client server licenses cannot be split. Background information: these licenses are individual computer programs located on a server that a certain number of users can access. It would, indeed, make no sense to split these up. The statements made by the ECJ on the prohibition on division do not, however, apply to volume licenses, where several individual programs are merely sold together in a package and can also be saved individually on the relevant workplace computers. Trecho extraído de informativo à imprensa publicado pela UsedSoft em 3 de julho de 2013. Disponível em < <https://www.usedsoft.com/assets/Press/Reports/de-DE/usedSoft-PM-1-year-after-the-ECJ-ruling-usedSoft-on-the-upswing-130703-EN.pdf> >, acessado em 22 de novembro de 2014.

<sup>251</sup> Originalmente: The decision stated that a licensee should not be entitled “to divide the license and resell only the user right for the computer program concerned corresponding to a number of users determined by him”. By using the term “the license”, it seems that the ECJ wanted to apply this prohibition to client services only. The ECJ apparently wanted to prevent that a licensee should be entitled to divide a “single” license into several licenses at his own discretion. Hilty *et al apud* TJUE, Op. cit, 2013, p. 283.

De todo modo, parece tomar corpo um prognóstico positivo ao mercado de segunda mão. Em decisão publicada em outubro de 2013, a Corte Regional de Hamburgo deu razão à Susensoftware no supracitado caso contra a SAP. Como resultado, a partir de julho de 2014 a SAP pôs em prática nova redação de Termos e Condições no país, agora de acordo com a interpretação delimitada pelo TJUE<sup>252</sup>.

Assim como a SAP, demais distribuidores de software ser obrigados a encontrar alternativas, como mover a entrega para a nuvem ou optar por modelos de locação, já que ambas as formas não são passíveis de aplicação do esgotamento de do direito de distribuição<sup>253</sup>. Outra alternativa é a de aproximar os distribuidores originários dos mercados de segunda mão, como ensaiam IBM e Siemens, cujo diretor-presidente foi indicado ao Conselho de Administração da UsedSoft ainda em 2012<sup>254</sup>, a fim de ensaiar uma relação menos dramática que a empreendida de forma notória pela indústria da música contra distribuidores ilegais de fonogramas nos anos 1990 e 2000. A decisão representa, de todo modo, um ensaio tímido dos novos rumos enunciados por Benkler, com o fornecimento de informação trocando de mãos, do produtor à uma infinita gama de consumidores<sup>255</sup>.

---

<sup>252</sup> Conforme notícia publicada no website da SusenSoftware, disponível em < <http://www.susensoftware.com/news/news/5046272/hope-for-the-new-sap-terms-and-conditions/> >. Acesso em 21 de novembro de 2014.

<sup>253</sup> WANG, R. News Analysis: UsedSoft Vs Oracle Ruling Opens Up Monopolistic Practices By Software Vendors. In: **Forbes**, 2012. Disponível em: < <http://www.forbes.com/sites/raywang/2012/07/04/news-analysis-usedsoft-vs-oracle-ruling-opens-up-monopolistic-practices-by-software-vendors/> >. Acesso em 21 de novembro de 2014.

<sup>254</sup> UsedSoft, Op. cit, 2013.

<sup>255</sup> Benker, Op. cit, 2006, p. 23.

## CONCLUSÃO

A possibilidade de aplicação da exaustão de direitos em software distribuído online permite um reequilíbrio entre os direitos do desenvolvedor e os dos adquirentes, embora seja ainda muito cedo para afirmar categoricamente quais serão as consequências da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Como abordado no Capítulo III, não é ainda possível perceber nos países-membros da União os efeitos da decisão, de forma em que qualquer análise só pode se sustentar em casos isolados ou opiniões ainda pouco embasadas.

Louvável, entretanto, é a tentativa do Tribunal em buscar novos contornos ao sistema de direitos autorais, envolto por incongruências que saltam aos olhos quando discute-se sua regulação e adaptação ao ambiente em linha, embora o esforço de juristas para modernizá-lo seja, de fato, inegável.

A regulação a direitos patrimoniais como os de distribuição e reprodução tem de se adaptar às imposições da sociedade da informação e da Internet que, para desespero de legisladores, são incontornáveis. Parece impossível evitar a necessidade de revisitar o quadro legal do direito autoral, especificamente no que toca à proteção de programas de computador.

Como resultado da pesquisa, permanece a percepção do efeito negativo causado pela proteção excessiva aos interesses de distribuidores em massa de programas de computador; ao invés de combater a força das inovações tecnológicas e sociais, deve-se rearranjar o sistema atual rumo a maior flexibilidade.

Mais do que isso, foi possível averiguar a insuficiência da regulação a software por meio de direitos do autor, mesmo anteriormente ao choque causado pela revolução propiciada pela Internet e pelas formas de acesso e distribuição que dela decorrem. Desde a década de 1970 e até os dias atuais, tal modelo de proteção não proporciona segurança jurídica a qualquer dos envolvidos. Se por um lado é necessário levar em conta o alto grau de complexidade gerado pelo ambiente online e a dificuldade que se impõe a reguladores e juízes, por outro permanece em aberto à doutrina em geral a questão quanto à real viabilidade de que se proteger programas de computador por meio do regime de direito autoral.

O trabalho foi construído a fim de propiciar ao leitor a possibilidade de formar uma visão crítica a respeito do tema. À medida em que avança, o estudo ganha maior vigor teórico e incita o leitor a repensar sua concepção do sistema apresentado.

Mais do que um conhecimento geral do tema, o que se espera que seja absorvido após a leitura desta monografia é a incitação à inovação de modelos de distribuição de software para além das práticas tradicionais. As infinitas possibilidades oferecidas pela internet permitem que *startups* atuem como intermediárias e se posicionem no mercado de nicho, seja para duelar com distribuidoras em massa ou para permitir a internautas uma nova experiência de consumo e utilização de software.

Muito embora a presente análise tenha sido construída em torno da norma europeia – o que entende-se ser inevitável, já que o exame culmina em estudo de caso julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia -, a discussão deve ser trazida para perto do jurista e do internauta brasileiro.

É oportuno aproveitar o ambiente propício à discussão das implicações da sociedade da informação para discutir de forma aprofundada os contornos da proteção de programas de computador no Brasil - haja vista a recente entrada em vigor do chamado Marco Civil da Internet, a proposta e discussões para reforma da Lei de Direitos Autorais, Lei nº 9.610, de 1998, ou mesmo o encontro NETmundial, recentemente realizado em São Paulo, ainda em 2014.

Neste sentido, o objetivo do exame é também buscar uma politização do tema, trazendo-o para debates informais e cotidianos. Quer-se aproximar a temática dos direitos autorais em software ao usuário em geral, interessado nas possibilidades de acesso e compra de programas de computador a seu alcance.

Ao mesmo tempo, na pesquisa que antecedeu e acompanhou este estudo, não foi encontrada na doutrina especializada brasileira respostas às questões impostas pela exaustão de direitos em software distribuído online, o que leva a crer que há uma vasta margem para amadurecimento do tema no País.

É oportuno que a questão seja apanhada pela academia brasileira, para que esta possa participar e contribuir à ainda recente discussão que aflora nos Estados Unidos e União Europeia, onde os novos contornos da exaustão de direitos já incitam o judiciário e geram debates, como visto. Neste sentido, não foram verificados casos de discussão a respeito de exaustão de direitos em software nos países sul-americanos, o que comprova a possibilidade de pioneirismo do Brasil nesta seara.

## REFERÊNCIAS

- AUBA BRESSON, Remi, et al. **Exhaustion issues in copyright law (French Group)**. Genebra: AIPPI - International Association for the Protection of Intellectual Property, 2013.
- ABELLO, Alexandra. *La propriété intellectuelle, une "propriété de marché"*. In: FRISON-ROCHE, Marie Anne; ABELLO, Alexandra (Org.), **Droit et Économie de la Propriété Intellectuelle**, Paris: L.G.D.J., 2005, p. 358-359.
- ANDERSON, Chris. **A Cauda Longa: do mercado de massa para o mercado de nicho**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
- BARBOSA, Dênis B. **Restrições ao uso do corpus mechanicum de obras intelectuais após a tradição: exaustão de direitos em direito autoral**. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/restricoes\\_uso\\_corpus\\_mechanicum.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/restricoes_uso_corpus_mechanicum.pdf)>, Acesso em 24 de novembro de 2014.
- BENABOU, Valerie-Laure. *Marchés de l'occasion, propriété intellectuelle et innovation technologique*. In: C. GEIGER (Org.), **Le Droit de la Propriété Intellectuelle dans un Monde Globalisé - Intellectual Property in a Globalized World**, Vol. 61, Estrasburgo: CEIPI, 2014, p. 27-48
- BENKLER, Yochai. **The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Market and Freedom**. New Haven: Yale University Press, 2006.
- BENZ, Nicola et al. **Exhaustion issues in copyright law (Swiss Group)**. Genebra: AIPPI - International Association for the Protection of Intellectual Property, 2014.
- BERTANI, Michele; et al. **Exhaustion issues in copyright law (Italian Group)**. Genebra: AIPPI - International Association for the Protection of Intellectual Property, 2014.
- BLUM, Eva, et al. **Exhaustion issues in copyright law (Swedish Group)**. Genebra: AIPPI - International Association for the Protection of Intellectual Property, Swedish Group, 2014.
- BOYLE, James. *A Manifesto on WIPO and The Future of Intellectual Property*. **Duke Law and Technology Review**, Vol. 09, Durham: Duke Law School, 2004.
- CUNNINGHAM, Nick; et al. **Exhaustion issues in copyright law (UK Group)**. Genebra: AIPPI - International Organization of the Protection of Intellectual Property, 2014.
- CALAME, Thierry; et al. **Exhaustion issues in copyright law**. Genebra: AIPPI - Internacional Association for the Protection of Intellectual Property, 2014.
- CAMPOS, João Mota de. **Manual de Direito Comunitário**, Vol. 2, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
- CHANG, Ha-Joon. **Chutando a escada. A estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica**. São Paulo: Ed. UNESP, 2002.
- CORIAT, Benjamin; ORSI, Francielle. *Propriété intellectuelle, marchés financiers et promotion des firmes innovantes. Un retour sur la "nouvelle économie"*. In: FRISON-ROCHE, Marie-Anne; ABELLO, Alexandra (Org.). **Droit et Économie de la Propriété Intellectuelle**. Paris: L.G.D.J., 2005, p. 278-279
- DE WERRA, Jacques. *An essential brick in the building of European Copyright: regulation of copyright transactions*. In: SYNODIOU, Tatiana. **Codification of European Copyright**

**law: challenges and perspectives.** Alpheen aan den Rijn, Kluwer Law Internationa, 2012, p. 259 -281.

\_\_\_\_\_. *La propriété intellectuelle confrontée aux réseaux.* In: IRPI. **Vers une rénovation de la propriété intellectuelle ?** Paris : LexisNexis, 2014, p. 51-67.

\_\_\_\_\_. *Défis du droit d'auteur dans un monde connecté.* In: *Sic!*, n. 4, Genebra: Swisslex, 2014.

DARLING, Kate. *Contracting about the future: Copyright and New Media.* In: **Northeastern Journal of Technology and Intellectual Property**, Vol. 10, n. 3, Chigado: Northwestern University School of Law, 2012.

DINAMARCA. **Consolidated Act on Copyright, de 30 de junho de 2006.** Disponível em <[http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file\\_id=126414](http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=126414)>, Acesso em 24 de novembro de 2014.

FISHER III, William. **Promises to keep, Technology, Law and the Future of Entertainment.** Stanford: Stanford University Press, 2004.

\_\_\_\_\_. *Property and Contract on the Internet.* In: **Chicago-Kent Law Review**, n. 73, ano 4, Chicago: Chicago-Kent College of Law, Vol. 74, n. 4, 1998, p. 1203 - 1256.

\_\_\_\_\_. *Theories on Intellectual Property.* In: MUNZER, Stephen. **New essays in the Legal and Political Theory of Property.** Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

FRANÇA. **Código de Propriedade Intelectual, de 2006, consolidado em 14 de novembro de 2014.** Disponível em: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414>, Acesso em 24 de novembro de 2014.

GAVOSTO, Andrea et al. *Peer-to-peer Network and the Distribution in the EU.* In: NOAM, Eli; PUPILLO, Lorenzo Maria. **Peer-to-peer Video: the economics policy, and culture of today's new mass medium.** Nova York: Springer, 2008, p. 265-292.

GUIBAULT, L., e WESTKAMP, G. **Study on the Implementation and Effect in Member States' Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society, a report to the European Commission.** Amsterdão: IVir, 2007.

GHOSH, Shubha. **The Implementation of Exhaustion Policies: Lessons from National Experiences.** Genebra: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2013

GOEBEL, Alexander. *The Principle of Exhaustion and the Resale of Downloaded Software – The UsedSoft/Oracle Case.* **European Law Reporter**, Vol. 9, Frankfurt: German Law Publishers, 2012, p. 226-233.

GRAELLS, Albert Sanchez. **The Importance of Assessing the Economic Impact of the Case Law of the Court of Justice of the European Union: Some Exploratory Thoughts.** Leicester: University of Leicester, 2013

IZUOGU, Chukuyere E. **Exhaustion of Rights and the Resale of Used Software Licenses: the State of Play in Germany and the United Kingdom,** Hannover: University of Hannover, 2010.

ISAACSON, Walter. **Os inovadores: uma biografia da revolução digital.** São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

ITÁLIA, Lei n. 633, de 22 de Abril de 1941. Disponível em: [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=128286](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128286), Acesso em 24 de novembro de 2014.

HARTMANN-VAREILLES, Florence. **Intellectual Property and the Single Market**. Trier: Academy of European Law – ERA, 2014.

HILTY, Reto; et al. *Software Agreements: Stocktaking and Outlook – Lessons from the UsedSoft v. Oracle Case from a Comparative Law Perspective*. J. DREXL, R. HILTY (Org.), **IIC Studies on Intellectual Property and Competition Law**, Munique: Max Planck Institute for Innovation and Competition, 2013.

HILTY, Reto; NÉRISSON, Sylvie. *Overview of National Reports About 'Balancing Copyright'*. In: **Balancing Copyright - A Survey of National Approaches**, Vol. 12, Londres: Springer, 2012

HOPP, Martin; NØRGAARD, P. **Exhaustion issues in copyright**. Genebra: AIPPI - International Association for the Protection of Intellectual Property, 2014.

JANSSENS, Marie-Christine. *The Software Directive*. In: STAMATOUDI, I., TORREMANS, Paul (Org.), **EU Copyright Law**, Cheltenham: Edgar Elgar Publishing, 2014, p. 89-148.

KIZZA, Joseph Miga. **Ethical and Social Issues in the Information Age**. Londres: Springer, 2010.

KITTLAUS, Hans Bernd; CLOUGH, Peter. **Software product management and pricing: Key success factors for software organizations**. Berlin: Springer, 2009.

KOELMAN, J. Kamiel. *Copyright Law & Economics in the EU Copyright Directive: Is the Droit d'Auteur Passé?* DREXL, J.; HILTY, Reto (Org.). **IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law**, Vol. 6, Munique: Max Planck Institute of Innovation and Competition Law, 2004

LUCAS-SCHLOETTER, Agnès. **Is there a concept of European Copyright Law? History, Evolution, Policies and Politics and the Acquis Communautaire**. In: I. STAMATOUDI, & P. TORREMANS, **EU Copyright Law**, Cheltenham: Edgar Elgar Publishing, 2014, p. 7-22.

LUCCHI, Nicola. **Digital Media & Intellectual Property - Management of Rights and Consumer Protection in a Comparative Analysis**. Ferrara: Springer, 2006.

LEMONS, Ronaldo. **Direito, Tecnologia e Cultura**. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

LESSIG, Lawrence. **Code**, Vol. 2, Nova York: Basic Books, 2006

LINKLATER, Emma. *UsedSoft and the Big Bang Theory: Is the e-Exhaustion Meteor about to Strike?* **JIPITEC - Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law**, Vol. 5, Zurique: Digital Peer Publishing, 2014.

LONGDIN, Louise, e HOON LIM, Pheh. *Inexhaustible Distribution Rights for Copyright Owners and the Foreclosure of Secondary Markets for Used Software*. DREXL, J.; HILTY, Reto (Org.) **IIC Studies on Intellectual Property and Competition Law**, Vol. 44, Munique, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 2013, p. 541-568.

\_\_\_\_\_. Sale versus licence offline and online: can competition law bridge the doctrinal gap? In: **International Journal of Law and Information Technology**, Vol. 1, Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 1-23.

NUNES, Simone Lahorgue. **Direito autoral, direito antitrustes e princípios constitucionais correlatos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

NELSON, Richard R. *The Market Economy, and the Scientific Commons*. In: M.-A. FRISON-ROCHE, Marie-Anne; ABELLO, Alexandra (Org.). **Droit et Économie de la Propriété Intellectuelle**. Paris: L.G.D.J., 2005.

MARTEL, Frédéric. **Mainstream**: enquête sur la guerre glodale de la culture et de médias. Paris: Champs actuel, 2011.

\_\_\_\_\_. **Smart**: une enquête sur les internets. Paris: Stock, 2014.

MAZZIOTTI, Giuseppe. **EU Digital Copyright and the End-User**. Heidelberg : Springer, 2008.

MILLER, Ernest; FEIGENBAUM, Joan. *Taking the Copy Out of Copyright. Revised Papers from the ACM CCS-8 Workshop on Security and Privacy in Digital Rights Management*, New Haven : Yale Law School, 2002, p. 233-244.

MORRIS, Sean P. Beyond Trade: Global Digital Exhaustion in International Economic Regulation. In: **Campbell Law Review**, Vol. 36, n. 1. Buies Creek: Campbell University School of Law, 2014.

OVERDIJK, Tjeerd; et al. *Exhaustion and Software Resale Rights*. In: **Computer Law Review**, Vol. 2, Amsterdão: Ottoschmidt, 2011.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. **Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio Internacional, de 1994**. Disponível em: [http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com\\_content&view=article&id=9779](http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=9779), Acesso em 24 de novembro de 2014.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Brief background information on the legal framework of the European Union**, Disponível em: <<http://www.wipo.int/wipolex/en/outline/eu.html>>, Acesso em 31 : de novembro de 2014.

\_\_\_\_\_. **Convenção de Berna para proteção de obras artísticas e literárias. Berna, de 4 de Maio de 1886**. Disponível em: <[http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=283698](http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698)>, Acesso em 24 de novembro de 2014.

\_\_\_\_\_. **Tratado sobre Direitos do Autor, de 1996**. Disponível em <[http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=295166](http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295166)>, Acesso em 24 de novembro de 2014.

PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sérgio. **Direitos autorais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

PERZANOWSKI, Aaron; SCHULTZ, Jason. *Digital Exhaustion*. **UCLA Law Review**, Vol. 58, Los Angeles : UCLA Law School, 2010.

PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J.; PINHEIRO JABUR, Wilson. **Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias**. São Paulo: Saraiva, 2007.

PERITZ, Rudolph J. *Competition Policy and its Implications for Intellectual Property Rights in the United States*. In: **The Interface Between Intellectual Property Rights and Competition**, Cambridge : University of Cambrigge, 2007, p. 147.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento*. In: BARRAL, Welber (Org.). **Direito e desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento**, Florianópolis, 2005.

PUIG, Antonio Rubi. *Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: a Law and Economics Approach to Oracle v. UsedSoft*. In: **Jornal of Intellectual Property, Informational Technology and Electronic Commerce Law**, Vol 4. Zurique: Digital Peer Publishing, 2013, p. 159 – 178.

MOOGE, R. SCHOEN, et al, **Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology**. Washington: National Academy Press, 1993, p. 294-318.

ROSATI, Eleonora. *Copyright in the EU: in search of (in)flexibilities*. **Journal of Intellectual Property Law & Practice**, Vol. 34, Oxford : Oxford Journals, 2014.

ROSNAY, Mélanie Dulong. **La mise à disposition des œuvres et des informations sur les réseaux : régulation juridique et technique** [tese]. Paris : Université Panthéon-Assas Paris II, 2007.

SAMUELSON, Pamela. *A Case Study on Computer Programs*. In: M. WALLERSTEIN, M. \_\_\_\_\_. *Should Economics Play a Role in Copyright Law and Policy?* **University of Ottawa Law & Technology Journal**, Vol. 1, Ottawa : University of Ottawa, 2004.

SILVA, Guilherme Coutinho. **Acesso às obras fonográficas na sociedade informacional: as relações com o Sistema Internacional de Tutela do Direito Autoral** [dissertação]. Florianópolis : Universidade Federal de Santa Catarina, 2011.

TORRESMAN, Paul. *The future implications of the UsedSoft decision*. **CREATE Working Paper**, Vol. 2, Glasgow: Centre for Copyright and New Business Models in the Creative Economy, 2014

UNIÃO EUROPEIA, **Diretiva 2001/29/CE, de 22 de Maio de 2001**. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:PT:PDF>, Acesso em 24 de novembro de 2014.

\_\_\_\_\_. **Diretiva 2009/24/CE, de 23 de Abril de 2009**. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:PT:PDF>, Acesso em 24 de Novembro de 2014.

\_\_\_\_\_. **Livro Verde: Direitos Autor e Direitos Conexos Na Sociedade da Informação, de 27 de julho de 1995**. Disponível em <[http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga\\_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type\\_doc=COMfinal&an\\_doc=1995&nu\\_doc=382](http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=1995&nu_doc=382)>, Acesso em 24 de novembro de 2014.

\_\_\_\_\_. **Planning to Win in the New Software Market: software 2.0, Winning for Europe**, Vol. 3.5, Bruxelas: Comissão Europeia, 2009.

\_\_\_\_\_. **Resolução do Parlamento Europeu, de 22 de setembro de 2010**, sobre o respeito dos direitos de propriedade intelectual no mercado interno. Disponível em: <<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0340+0+DOC+XML+V0//PT>>, Acesso em 27 de novembro de 2014.

\_\_\_\_\_. **Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, de 2010**. Disponível em: [http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190ptc\\_002.pdf](http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190ptc_002.pdf), Acesso em 24 de novembro de 2014.

\_\_\_\_\_. **Tribunal de Justiça, Caso C-128/11, Acórdão, Publicado em 3 de julho de 2012**. Disponível em

<<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124564&doclang=PT>>, Acesso em 24 de novembro de 2014.

\_\_\_\_\_. **Tribunal de Justiça, Caso C-128/11, Conclusões do Advogado-Geral, Publicado em 24 de abril de 2012.** Disponível em <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=121981&doclang=PT>>, Acesso em 24 de novembro de 2014.

USEDISOFT. **Volume Licenses.** Disponível em <<https://www.usedsoft.com/en/used-software/volume-licenses/>>. Acesso em 4 de novembro de 2014.

VALERIO, Ygor; MUNIZ PINTO VALÉRIO, Gabriela. **Quero vender meus bits e bytes – Parte 2,** Disponível em <<http://www.migalhas.com.br/PI/99,MI186927,21048-Quero+vender+meus+bits+and+bytes+Parte+2>> Acesso em 09 de outubro de 2014.

VAN ENGELLEN, Dick. *UsedSoft v Oracle: the ECJ quietly reveals a new European property right in “bits & bytes”.* In: **European Property Law Journal**, Maastrich: De Gruyter, 2012, p. 317-329.

WACHOWICZ, Marcos. **Propriedade Intelectual do Software & Revolução da Tecnologia da Informação**, 6a reimpr., Curitiba: Jaru, 2010.

WARUSFEL, Bertrand. *La Propriété Intellectuelle Comme Politique Publique.* In: GEIGER, Christophe; RODÀ, Caroline. **Le Droit de la Propriété Intellectuelle Dans Un Monde Globalisé**, Vol. 61, Estrasburgo: CEIPI, 2014, p. 390 – 410.

WESTKAMP, Guido. Copyright reforms and necessary flexibilities. In: **IIC Studies on Intellectual Property and Competition Law**, Vol. 45, Munique, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 2014, p. 497-499.

WESTKAMP, Guido et al. **Study on the Implementation and effect in Member States’s Laws of Directive 2001/29/CE on the harmonization of certain aspects of Copyright and related rights in the information society.** Amsterdão: Institute for Information Law – University of Amsterdam, 2007.

ZITTRAIN, Jonathan. **The Future of the Internet and How to Stop It.** New Haven: Yale University Press, 2008.