

DECISÃO DO TJUE USEDISOFT/ORACLE

Impacto para os produtores de *software*

No dia 3 de Julho de 2012, o Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”), emitiu o seu acórdão no processo C-128/11 que opôs a UsedSoft GmbH (“UsedSoft”) e a Oracle *International Corp* (“Oracle”). A decisão é importante porque veio alterar o entendimento generalizado que existia, relativamente ao poder que as empresas tinham sobre a utilização do *software* por si comercializado, e porque poderá ter importantes repercussões para os modelos de negócio desenvolvidos pelos produtores de *software*.

A Oracle, produtora de *software*, processou, na Alemanha, a UsedSoft, uma empresa que se dedica à revenda de *software* em segunda mão, incluindo *software* da Oracle, adquirindo os programas a empresas que detêm licenças de utilização concedidas pela Oracle para revender a terceiros. O TJUE foi chamado a responder a duas perguntas colocada pelo *Bundesgerichtshof* (Tribunal Federal da Alemanha), a título de reenvio prejudicial, sobre a Directiva 2009/24/CE (“Directiva”), relativa à protecção jurídica dos programas de computador.

As perguntas diziam respeito ao âmbito do esgotamento do direito de distribuição de uma cópia de um programa de computador (artigos 4(2) e 5(1) da Directiva). Concretizando, o que o tribunal alemão pretendia saber era se, à luz da Directiva, a UsedSoft tem o direito de revender uma cópia de um programa de computador em relação ao qual a Oracle concedeu um direito de utilização.

O esgotamento do direito é um conceito existente em diversa legislação sobre direitos de autor (mas também existe no âmbito do direito das marcas e outras áreas) segundo o qual os direitos do titular do direito de autor se esgotam após a primeira venda autorizada de uma cópia (não se aplica ao direito de aluguer). Por exemplo, de acordo com a regra do esgotamento, um comprador de um livro numa livraria pode mais tarde revender o livro a um terceiro sem pedir autorização ao titular do direito de autor.

O esgotamento do direito está previsto no artigo 4(2) da Directiva, nos termos seguintes:

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

A decisão é importante porque veio alterar o entendimento generalizado que existia, relativamente ao poder que as empresas tinham sobre a utilização do *software* por si comercializado.

“Sociedade de Advogados Portuguesa do Ano”
Chambers European Excellence Awards, 2009, 2012/ Who’s Who Legal Awards, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011/ The Lawyer European Awards-Shortlisted, 2010, 2011

“Melhor Sociedade de Advogados no Serviço ao Cliente”
Clients Choice Award - International Law Office, 2008, 2010, 2011

“6ª Sociedade de Advogados mais Inovadora da Europa”
Financial Times – Innovative Lawyers Awards, 2011, 2012

“Melhor Sociedade de Advocacia de negócios da Europa do Sul”
ACQ Finance Magazine, 2009

“Melhor Departamento Fiscal do Ano”
International Tax Review - Tax Awards 2006, 2008

Prémio Mind Leaders Awards™
Human Resources Suppliers 2007

Decidiu ainda o TJUE que as regras aplicáveis aos programas de computador, previstas na Directiva, são lei especial em relação às regras aplicáveis ao direito de autor na sociedade da informação.

O entendimento generalizado (mas não unânime) era que a actividade desenvolvida da UsedSoft era ilegal, com base em todos ou alguns dos argumentos seguintes:

- O esgotamento do direito implica uma venda, ou seja, uma transferência de propriedade, e a Oracle apenas concede um direito de utilização (perpétuo) que nos termos do contrato celebrado não é transferível;
- O esgotamento do direito só existe para cópias físicas (por exemplo um DVD) e a Oracle disponibiliza o *software* através da Internet;
- O modelo de negócio da Oracle corresponde à disponibilização de uma obra ao público (ou seja, trata-se de um serviço, no sentido do regime criado pela Directiva 2001/29/CE) e não se enquadra no direito de distribuição (aplicável a vendas de suportes físicos).

Este entendimento corresponde ao regime que está actualmente em vigor nos Estados Unidos da América.

O TJUE decidiu, em síntese, que a disponibilização de *software* através da Internet, acompanhado de uma concessão de um direito de utilização perpétuo, sujeito ao pagamento de um preço que remunere o produtor em relação ao valor económico da cópia do programa, equivale a uma venda para efeitos de esgotamento do direito do titular do direito de autor. Para o esgotamento do direito, esclareceu o Tribunal, não é relevante se a venda diz respeito a uma venda de um suporte físico ou a uma transferência de ficheiros através da Internet.

Decidiu ainda o TJUE que as regras aplicáveis aos programas de computador, previstas na Directiva, são lei especial em relação às regras aplicáveis ao direito

de autor na sociedade da informação (previstas na Directiva 2001/29/CE), pelo que este tipo de comercialização não corresponde a uma disponibilização de obra ao público (que não estaria sujeita ao regime do esgotamento).

O impacto da decisão tem, no entanto alguns limites.

Primeiro, o esgotamento só se considera que existe no caso de licenças perpétuas. Se o direito de utilização for limitado no tempo (por exemplo, por um período dois anos) o utilizador não poderá revender a sua licença.

Segundo, o utilizador terá que destruir a sua cópia para que a revenda seja legal. Isto porque, o esgotamento do direito não pode ter como efeito o aumento do número de licenças concedidas pelo titular do direito de autor.

Terceiro, se o utilizador inicial tem um direito de utilização para um número de pessoas superior ao que efectivamente utiliza, o utilizador não pode “dividir” o direito e revender parte da sua licença.

Quarto, o esgotamento não se aplica a serviços, pelo que os contratos de manutenção e os modelos de comercialização de *software* como um serviço (*software as a service* ou *cloud services*) não são abrangidos por esta decisão.

Consequências da decisão? Para as licenças já concedidas, torna-se agora claro que os utilizadores poder revender as mesmas, dentro dos limites identificados na decisão. Para o futuro, é bem possível que os produtores de *software* abandonem completamente o modelo de licenciamento perpétuo e / ou acelerem a transição para o modelo de prestação de *cloud services*. Será com certeza interessante verificar como reagirão as empresas do sector.

A presente Nota Informativa destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Nota Informativa não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte **Daniel Reis** (daniel.reis@plmj.pt).