



PEDRO MANUEL PINTO DE SOUSA E SILVA

OS EXCLUSIVOS DA “ESTÉTICA INDUSTRIAL” DO DIREITO INDUSTRIAL AO DIREITO DE AUTOR

TESE DE DOUTORAMENTO EM DIREITO, NA ESPECIALIDADE EM CIÊNCIAS JURÍDICO-EMPRESARIAIS

ORIENTADA PELO PROFESSOR DOUTOR ANTÓNIO PINTO MONTEIRO

E APRESENTADA NA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

FEVEREIRO/2015



UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PEDRO SOUSA E SILVA

**OS EXCLUSIVOS DA “ESTÉTICA INDUSTRIAL”
DO DIREITO INDUSTRIAL AO DIREITO DE AUTOR**

Tese de Doutoramento em Direito, na especialidade
em Ciências Jurídico-Empresariais orientada pelo
Professor Doutor António Pinto Monteiro e
apresentada na Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra

Fevereiro de 2015

RESUMO

A presente dissertação tem por objecto a tutela jurídica, em Portugal e no quadro da União Europeia, do fenómeno da “Estética Industrial”. Pretende avaliar em que medida a actual protecção do *design* e das denominadas obras de artes aplicadas é ajustada às finalidades que presidiram à sua consagração legal e à tutela dos diversos interesses em presença. O objecto de análise consiste não apenas na tutela *directa* que a aparência dos produtos recebe da disciplina dos Desenhos ou Modelos e do Direito de Autor, mas também na de outros regimes que podem protegê-la de modo *indirecto*, como sucede com o Direito de Marcas ou da concorrência desleal e das práticas comerciais desleais. Dada a sua relevância neste contexto, são especialmente aprofundadas questões como o conceito de obra e de originalidade no Direito de Autor, a relevância do carácter artístico para efeitos de tutela jusautoral, os requisitos de novidade e singularidade, no âmbito dos Desenhos ou Modelos, o “imperativo de disponibilidade” e os requisitos de protecção dos sinais distintivos constituídos pela forma do produto, no domínio do Direito de Marcas, e a figura da imitação servil, à luz da disciplina da concorrência desleal. É ainda examinada, menos desenvolvidamente, a disciplina das denominações de origem e indicações geográficas e a tutela das invenções, nas suas várias modalidades. Um tema central deste estudo é a problemática da sobreposição de protecções e, em particular, a da aplicação cumulativa do Direito de Autor e do regime dos Desenhos ou Modelos, à luz das condicionantes decorrentes do ordenamento jurídico europeu. Além do diagnóstico da solução consagrada no direito nacional, são formuladas diversas propostas de aperfeiçoamento ao regime actual, a fim de o tornar mais coerente e adequado à defesa dos interesses relevantes. A concluir, são enunciadas e ponderadas as ameaças decorrentes da sobreposição de protecções, propondo-se diversos instrumentos de articulação dos regimes que convergem na tutela da Estética Industrial, com especial ênfase para os critérios baseados no objecto específico e nas funções juridicamente

tuteladas de cada direito exclusivo, em princípios gerais como as liberdades de concorrência e de circulação de mercadorias ou a proibição do abuso do direito, para além do contributo resultante da defesa dos direitos fundamentais — como a liberdade de expressão e de criação cultural e a liberdade de empresa e de iniciativa privada —, consagrados na Constituição da República e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, instrumentos interpretativos particularmente adequados para lidar com casos de sobreposição de protecções, em que cumpre encontrar um justo equilíbrio entre os vários direitos e interesses em presença.

ABSTRACT

This thesis addresses the legal protection of design and of works of applied art ("Industrial Aesthetics"), under Portuguese and European Union Law. Its main objective is to assess to what extent the current protection suits the various interests involved and the purposes that justify its legal recognition. The study focuses not only on the direct protection of the appearance of a product granted by Industrial Design and Copyright laws, but also on other mechanisms that can protect this appearance indirectly, such as Trade mark Law, Unfair Competition, and the Unfair Business Practices regime. Some issues are particularly developed, such as the concepts of 'work' and 'originality' in Copyright, the relevance of the artistic character for copyright protection, the requirements of 'novelty' and 'individual character' in the field of Industrial Designs, the "requirement of availability" and the preconditions of protection of shape marks under Trade Mark law, and the notion of slavish imitation, in the framework of unfair competition law. The thesis also examines, albeit not as thoroughly as the abovementioned issues, the impact the protection of appellations of origin and geographical indications and the protection of inventions, in its various modes, might have. A central aspect of this book is the issue of overlaps and, in particular, the cumulation of Copyright and Design laws. The solution enshrined in national law is scrutinised, mainly under the light of European law, and several proposals for improvement of the current regime are submitted. These proposals aim at making it more coherent and suitable for the protection of all the relevant interests. The main threats resulting from overlapping protections are analysed and several instruments are presented in order to deal with them. These include criteria based on the specific subject matter and the functions of each IPR, and overriding principles such as freedom of competition, free movement of goods or the prohibition of abuse of rights, in addition to the protection of fundamental rights - such as freedom of expression and of cultural creation and freedom of enterprise and private

initiative - enshrined in the Portuguese Constitution and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The latter, in particular, are interpretative instruments especially suitable to deal with cases of overlapping protection, since they allow a fair balance between the various rights and interests involved.

APRESENTAÇÃO

A investigação a empreender — mais desenvolvidamente apresentada na Introdução subsequente — tem por objecto a tutela jurídica do fenómeno que iremos designar por “Estética Industrial”. A aparência dos produtos, quando inovadora, beneficia da protecção do Direito, nomeadamente do regime dos Desenhos e Modelos, previsto no Código da Propriedade Industrial e no Regulamento (CE) nº 6/2002 do Conselho de 12 de Dezembro de 2001, bem como, sob certas condições, da disciplina do Direito de Autor. Esta protecção cumulativa — e, de certo modo, redundante — tem suscitado inúmeras questões, relacionadas com os pressupostos da cumulação, suas consequências e seus limites, que o legislador português não cuidou de explicitar, aquando da transposição da Directiva nº 98/71/CE, do Conselho de 13 de Outubro de 1998.

O tema da protecção cumulativa dos desenhos e modelos não é novo. Tem vindo a ser debatido desde finais do século XIX e foi decisivamente marcado pela denominada “doutrina da unidade da arte”, cuja paternidade é geralmente atribuída a EUGÈNE POUILLET¹. Na esteira deste princípio, ocorreram desenvolvimentos doutrinários e jurisprudenciais contraditórios e inesperados, que teriam porventura surpreendido o seu autor. Entre nós, esta matéria tem recebido escassa atenção por parte da doutrina, embora cumpra destacar os estudos realizados por REMÉDIO MARQUES² e por COUTO GONÇALVES³. A própria doutrina estrangeira não lhe tem prestado a atenção que seria previsível, face ao interesse prático do tema. Ainda em 2011, ESTELLE DERCLAYE e MATTHIAS LEISTNER se espantavam com o *surprisingly little academic commentary on the concrete problems the overlap between copyright and design can engender*⁴.

¹ *Traité Théorique et Pratique des Dessins et Modèles*, 1.^a ed., 1868 e 5.^a ed., 1911, e *Traité Théorique et Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique et du Droit de Représentation*, 1.^a ed., 1879 e 3.^a ed., 1908.

² *Biotecnologias(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, 2007, 1233 ss..

³ *Manual de Direito Industrial*, 2008, 145 ss. (e 2013, 144 ss.).

⁴ *Intellectual Property Overlaps. A European Perspective*, 2011, 47. No mesmo sentido, ROBERT TOMKOWICZ, *Intellectual Property Overlaps. Theory, strategies and solutions*, 2012, XXVIII, afirma:

A par da tutela, *directa*, que a aparência dos produtos recebe da disciplina dos Desenhos ou Modelos e do Direito de Autor, existem outros regimes que podem, eventualmente, protegê-la de modo *indirecto*. Assim sucede com o regime das marcas (nomeadamente das marcas tridimensionais), ao conferir direitos exclusivos sobre a configuração dos produtos ou da respectiva embalagem, gerando efeitos equivalentes, até certo ponto, aos resultantes daquela tutela *directa*. Cumpre, pois, relacionar esses regimes e, na medida do possível, conciliá-los, sem perder de vista a diversidade das respectivas funções. Isto para além da tutela dispensada, incidentalmente, pela disciplina da concorrência desleal e das práticas comerciais desleais. Além disso, importa indagar da existência de outros regimes jurídicos com virtualidade de conferir protecção à aparência de produtos industriais, ou artesanais, como sucederá, porventura, com as denominações de origem e indicações geográficas, e — no limite e a despeito da sua natureza técnica — a tutela das invenções, nas suas várias modalidades.

O propósito deste estudo é determinar em que medida a protecção actual das criações estéticas utilizadas como produtos industriais ou na respectiva ornamentação é ajustada às finalidades que presidiram à sua consagração legal e à tutela dos diversos interesses em presença. Em particular, interpela-nos o problema da sobreposição de protecções no domínio da Estética Industrial. Até que ponto é desejável essa sobreposição? Haverá modo(s) de articular coerentemente os diversos instrumentos jurídicos que convergem na tutela dessa realidade? Em que termos deverá admitir-se a cumulação dos Desenhos ou Modelos com o Direito de Autor? A nossa investigação visa responder a estas interrogações, após um percurso pelas várias disciplinas que tutelam, *directa* e *indirectamente*, o *design* e as denominadas obras de arte aplicada. Em função dos resultados a obter, poderá justificar-se a formulação de propostas de aperfeiçoamento do regime legal aplicável, tornando-o mais coerente e adequado à defesa dos interesses que visa tutelar. Não constitui

the problem of overlaps has been relatively neglected in judicial and scholarly analyses. Já 10 anos antes JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX referia: *il est surprenant qu'elle [étude sur les possibilités de cumul de protection] n'ait pas encore été menée, malgré le grand intérêt pratique qu'elle présente — Des possibles cumuls de protection pas les droits de propriété intellectuelle, in Actas do Colóquio do IRPI, realizado em 17.12.2002 (L'entreprise face à la Contrefaçon de Droits de Propriété Intellectuelle, 2003).*

objectivo desta dissertação analisar sistemática e exaustivamente os vários regimes que confluem nessa protecção (nomeadamente o do Direito de Autor e o dos Desenhos ou Modelos), pelo que diversos aspectos dessas disciplinas ficarão por tratar ou aprofundar, abordando-se desenvolvidamente apenas aquelas questões que, sendo relevantes para o “fio lógico” deste trabalho, mereçam particular atenção. Assim sucede, nomeadamente, com o conceito de obra e de originalidade no Direito de Autor, com os requisitos de novidade e singularidade, no âmbito dos Desenhos ou Modelos, com a aplicabilidade cumulativa destes dois regimes e com o “imperativo de disponibilidade”, no domínio do Direito de Marcas, ou a figura da imitação servil, à luz da disciplina da concorrência desleal. Na abordagem dos temas atenderemos, para além do óbvio referencial do direito positivo vigente — nacional, europeu e internacional —, à jurisprudência europeia e nacional, com especial e compreensível relevo para as decisões dos nossos tribunais, bem como à prática decisória das câmaras de recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno. Atenta a sua relevância e o seu carácter quasi-normativo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia será objecto de uma particular atenção. Em matéria doutrinal, procuramos atender à generalidade das obras nacionais relacionadas com o tema da dissertação, seleccionando, na doutrina estrangeira, as obras mais significativas, privilegiando as mais recentes, sem prejuízo do estudo de alguns trabalhos de referência, clássicos, com natural destaque para os estudos de POUILLET.

Esta dissertação, como toda a obra intelectual, é “expressão da personalidade do autor”, da sua circunstância e do seu modo de olhar a realidade. Iniciada numa fase madura da vida profissional, ela incorpora e reflecte não só os ensinamentos colhidos da doutrina e jurisprudência analisadas, mas também, inevitavelmente, a experiência de trinta anos de advocacia, no quotidiano dos tribunais, das empresas e das instituições. Nessa medida, o nosso estudo é também um testemunho sobre a realidade da propriedade intelectual e da forma como é encarada pelos utilizadores e decisores, judiciais, empresariais e administrativos.

Porto, 25 de Janeiro de 2015

PLANO DA EXPOSIÇÃO

INTRODUÇÃO

1. Enunciado do problema
2. Razão de ordem
3. Conceitos gerais
4. Enquadramento normativo

PARTE I

A TUTELA DIRECTA DA ESTÉTICA INDUSTRIAL

CAPÍTULO I

A DISCIPLINA DOS DESENHOS OU MODELOS

5. Fundamento(s) da tutela
6. Conceito de Desenho ou Modelo
7. Requisitos de protecção
8. Regimes de protecção
9. Âmbito de protecção

CAPÍTULO II

A DISCIPLINA DO DIREITO DE AUTOR

10. Fundamentos da tutela jusautorai
11. Conceito de “obra”.
12. O “carácter artístico”
13. Requisitos de protecção
14. As obras de “artes aplicadas”
15. Âmbito de protecção

CAPÍTULO III

A TUTELA CUMULATIVA DOS DESENHOS OU MODELOS E DO DIREITO DE AUTOR

16. Enquadramento de direito europeu
17. A regra da “unidade da arte”.
18. A solução do direito positivo
19. Posição adoptada

PARTE II
A TUTELA INDIRECTA DAS ESTÉTICA INDUSTRIAL

CAPÍTULO I
O REGIME DAS MARCAS DE FORMA

- 20. Introdução
- 21. O conceito de “marca de forma”
- 22. Requisitos específicos da tutela das marcas de forma
- 23. A aplicação prática dos critérios de admissibilidade das marcas de forma
- 24. Tutela da aparência através de outros mecanismos do direito de marcas
- 25. Cumulação com outras protecções?

CAPÍTULO II
A TUTELA DECORRENTE DE OUTROS REGIMES

- 26. A tutela das invenções
- 27. As topografias dos semicondutores
- 28. As denominações de origem e indicações geográficas
- 29. A disciplina da concorrência desleal
- 30. Práticas comerciais desleais e publicidade enganosa

CONCLUSÃO

- 31. Sobreposição de direitos na tutela da Estética Industrial
- 32. Síntese Conclusiva

INDICAÇÕES GERAIS

MODO DE CITAR

- As citações ou transcrições são feitas em itálico, sem aspas, salvo quando, excepcionalmente, o contexto o recomende.
- A data de publicação de cada obra apenas é indicada aquando da primeira referência, salvo se se mostrar especialmente relevante no contexto. A indicação de editora consta apenas da bibliografia. Em regra, as referências doutrinárias enumeradas em notas de rodapé são-no pela ordem inversa da data da respectiva publicação, referindo-se em primeiro lugar as mais recentes, excepto quando conveniências expositivas ou a particular relevância de uma obra justifiquem uma sequência diferente.
- As citações de obras em língua estrangeira são, por norma, traduzidas para português, excepto quando se considere que a respectiva tradução não permite preservar integralmente o sentido ou a especial expressividade do texto original. As citações feitas nas notas são-no, em princípio, no idioma original, salvo quando se mostre conveniente traduzi-las. Quando se entende que a tradução comporta ambiguidades ou que a tradução literal não seria adequada, transcreve-se, em nota, o texto original.
- A tradução das obras em língua espanhola, francesa, inglesa e italiana é da responsabilidade do autor. A tradução de obras e decisões jurisprudenciais alemãs (excepto quando feita a partir de versões inglesas, indicadas no texto) foi feita com recurso a tradutor, após leitura acompanhada dos textos.

REFERÊNCIAS DOUTRINAIS E JURISPRUDENCIAIS

- As decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, do Tribunal Geral (e, anteriormente, do Tribunal de Primeira Instância), citadas sem referência de publicação, encontram-se disponíveis na página <http://curia.europa.eu/juris>;
- As decisões de tribunais portuguesas, citadas sem referência de publicação, encontram-se disponíveis na página <http://www.dgsi.pt>;
- As decisões do IHMI, citadas sem referência de publicação, encontram-se disponíveis na página <http://oami.europa.eu>.
- As referências jurisprudenciais mencionadas no texto são (com uma excepção) anteriores a 31.10.2014 e as referências doutrinárias anteriores a 15.11.2014.
- As páginas de Internet citadas no texto reportam-se à data de 31.10.2014

PRINCIPAIS ABREVIATURAS E SIGLAS UTILIZADAS

Ac. – Acórdão

ADI – Actas de Derecho Industrial

Art. – Artigo

BGH – Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal alemão)

BMJ – Boletim do Ministério da Justiça

BPI – Boletim da Propriedade Industrial

CC – Código Civil

CDA – Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos

CJ – Colectânea de Jurisprudência

CMLR – Common Market Law Review

Col. – Colectânea de Jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral da União Europeia (anteriormente a 1986, “Recueil de Jurisprudence de la CJCE”, abreviadamente “Rec.”)

Concise – *Concise European Trade Mark and Design Law*, GIELEN, C. / VON BOMHARD, V. (ed.), Wolters Kluwer, 2011 [citado abreviadamente como “Concise”, com a indicação do autor de cada comentário]

CPC – Código de Processo Civil

CPE – Convenção da Patente Europeia

CPI – Código da Propriedade Industrial

CSC – Código das Sociedades Comerciais

CUP – Convenção da União de Paris de 1883

DI – Direito Industrial (ob. col. editada pela APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual)

DHM – Directiva N.º 89/194/CEE do Conselho de 21.12.1988 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (hoje Directiva 2008/95/CE do P.E. e do Conselho de 22.10.2008 – versão consolidada)

DHDM – Directiva N.º 98/71 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13.10.98 relativa à protecção legal de Desenhos e Modelos

DL – Decreto-Lei

DM – Desenho ou Modelo

DMC – Desenho ou Modelo Comunitário

DPI – Direito de Propriedade Intelectual (ou direitos de Propriedade Intelectual)

EEE — Espaço Económico Europeu

EIPR – European Intellectual Property Review

GRUR — Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

GRUR Int — Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil

GUIDELINES — Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market

IIC — International Review of Industrial Property and Copyright Law

IHMI — Instituto de Harmonização do Mercado Interno

INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial

JIPLP – Journal of Intellectual Property Law & Practice

JIPITEC — Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law

MC – Marca Comunitária

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

PCD – Prática Comercial Desleal

Rel. – Relator

RC/RE/RG/RL/RP – Relação de Coimbra/ Relação de Évora/Relação de Guimarães/Relação de Lisboa/
Relação do Porto

RDM – Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho de 12 de Dezembro de 2001 sobre Desenhos ou
Modelos Comunitários

RIDA – Revue Internationale du Droit d’Auteur

RMC – Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 27 de Fevereiro de 2009, sobre a Marca
Comunitária

rn. — randnummer (número à margem, em obras alemãs)

ROA – Revista da Ordem dos Advogados

RTDE – Revue Trimestrielle de Droit Européen

Sent. – Sentença

STJ – Supremo Tribunal de Justiça

TComL/TComG – Tribunal de Comércio de Lisboa / Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia

TFUE – Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia (que substituiu o Tratado da Comunidade
Europeia, conhecido por “Tratado de Roma”)

TG – Tribunal Geral (anteriormente, “TPI” - Tribunal de Primeira Instância da União Europeia)

TJ – Tribunal de Justiça (anteriormente designado “TJUE” e “TJCE”)

TPI – Tribunal da Propriedade Intelectual

TRIPS – Trade Related Intellectual Property Rights (ADPIC – Acordo sobre os Direitos da Propriedade
Intelectual Relacionados com o Comércio)

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

SUMÁRIO: 1. Enunciado do problema 2. Razão de ordem 3. Conceitos gerais 3.1. O conceito de *design* 3.2. O *trade dress* 3.3. O conceito operativo de “Estética Industrial” 4. Enquadramento normativo

1. Enunciado do problema

A criatividade existe em todos os domínios do pensamento humano e manifesta-se das mais variadas maneiras. O Homem usa a sua criatividade no domínio científico (concebendo novas hipóteses e meios de conhecer a realidade), no âmbito da técnica (encontrando novas soluções para problemas práticos) e no campo das artes e letras (criando obras musicais, literárias ou das artes plásticas).

Deste esforço criativo podem resultar objectos com uma aparência original, decorrente da sua forma inovadora ou de outras características do próprio produto ou da sua ornamentação. Pode tratar-se de objectos puramente artísticos, exprimindo uma certa ideia de beleza, para causar nos observadores uma emoção estética. É o caso, por exemplo, das esculturas. Ou podem ser objectos funcionais, com uma utilidade prática ou uma finalidade técnica, como sucederá com uma peça de mobiliário ou um pneu cujo piso drene melhor a água na estrada.

A aparência dos produtos é definida ou condicionada por diversos factores: a sua forma e estrutura, a textura e o revestimento, as linhas, cores ou materiais do próprio produto, da sua ornamentação, o seu brilho e mesmo a sua embalagem ou modo de acondicionamento. Como veremos, algumas dessas características são passíveis de protecção através de direitos de propriedade intelectual (“DPI”). Outras não.

A forma e, genericamente, a aparência de um objecto estão normalmente ao serviço de uma de duas funções: uma função **técnica** e uma função **estética**. O objecto *técnico* destina-se a produzir um certo resultado prático; nele, a forma e as características definidoras da aparência servem para resolver um problema técnico, não

interessando *a priori* o efeito estético que estas produzam. Contudo, um objecto utilitário ou técnico pode ser valorizado se tiver uma aparência agradável, atraente, que dê ao destinatário vontade de o usar ou adquirir: neste caso, a forma e aparência podem desempenhar uma função *estética*. Na concepção de um dado produto, a função *estética* pode ser meramente acessória da função técnica (tendo um simples cariz *ornamental*), ou pode assumir um papel central (quando revista um carácter predominantemente *artístico*). O objecto puramente *artístico* tem valor em si mesmo, pela emoção estética que causa nos destinatários: pode não servir para mais nada, senão para ser contemplado. Mas a aparência de um produto pode desempenhar ainda uma terceira função, *distintiva* ou identificadora, quando seja de tal modo característica que permita distinguir esse produto dos produtos congéneres. Pensemos no formato de certas garrafas de bebidas alcoólicas ou em frascos de perfume, tão peculiares que permitem aos consumidores identificar os produtos, mesmo que porventura não estejam rotulados ou não ostentem as respectivas marcas.

As três funções acima referidas (técnica, estética e distintiva) podem ser protegidas através de DPI:

- A função técnica pode ser tutelada ao abrigo de uma **patente** ou de um **modelo de utilidade**;
- A função estética beneficia de uma protecção dual, ao abrigo do Direito Industrial (**desenhos ou modelos**) e/ou do **Direito de Autor**;
- A função distintiva é passível de tutela como **marca de forma**.

Além disso, e mesmo na ausência de um qualquer direito exclusivo sobre uma determinada forma ou aparência, pode ainda conceber-se uma protecção residual e indirecta, resultante da disciplina da **concorrência desleal** e do regimes (aparentados) da repressão das **práticas comerciais desleais** e da regulamentação da **publicidade comparativa**.

Contudo, por debaixo desta sistemática aparentemente arrumada, com uma estrutura coerente e precisão conceitual, existe um subterrâneo de complexidade e de sobreposições, lançando a tutela jurídica da Estética Industrial numa espiral de

incertezas, com largas zonas de intersecção, distinções impraticáveis, redundâncias e contradições. Na protecção da forma e aparência dos produtos (e serviços) confluem diversos regimes, com acentuada diversidade ontológica e axiológica. No epicentro deste remoinho, surge-nos o conceito de “design”, cuja imprecisão contribui para a vertigem que se apoderou de parte da doutrina e da jurisprudência relativas a esta matéria.

A maioria dos autores que se têm dedicado ao estudo da tutela jurídica do *design* coincide na ideia de que se trata de um objecto fugidio, difícil de definir e de delimitar. A doutrina dá largas à criatividade metafórica, falando em “Cinderella”⁵, em “ave rara”⁶ ou, até, em “filho ilegítimo” da propriedade intelectual⁷. HERMAN COHEN JEHORAM⁸ recenseou mesmo expressões como “*vexation, neurosis and rancour*”, em textos académicos versando este tema...

O desconforto doutrinal tem causas variadas: o conceito de *design* é impreciso, nele confluindo múltiplos saberes e tendências (dos domínios técnico, artístico, filosófico)⁹; há diversas disciplinas jurídicas convergentes na protecção do *design*¹⁰; a protecção dos desenhos ou modelos é das áreas menos harmonizadas a nível internacional¹¹. Esta indefinição resulta, também, da circunstância de certos DPI

⁵ ALISON FIRTH, *Signs, surfaces and structures — the protection of product design under trade mark law*, “Trademark Law and Theory”, 2008, 498. MASSA/STROWEL *Community Design: Cinderella revamped*, EIPR 2003 25(2).

⁶ VICTOR M. SAEZ, *The unregistered Community design*, EIPR, 2002, 24(12) 585.

⁷ ANNETTE KUR, *Cumulation of IP Rights Pertaining to Product Shapes — An “Illegitimate Offspring” of IP Law?*, in “Intellectual Property and Market Power”, 2008, 613-632.

⁸ *Cumulation of protection in the EC design proposals*, EIPR 1994, 16(12), 514.

⁹ Sobre este ponto, cf. BRUCE TETHER, *The Role of Design in Business Practice*, relatório elaborado em para o *Department of Trade and Industry* britânico, Universidade de Manchester, 2005, JOHN HESKETT, *Design. A Very Short Introduction*, 2005, 18 e BRUNO MUNARI, *Design as Art*, 2008, 29.

¹⁰ MASSA/STROWEL, *Community Design: Cinderella revamped*, EIPR 2003 25(2), 68: *se um designer quiser proteger o seu mais recente design de um produto terá ao seu dispor uma escolha ampla entre pelo menos sete protecções potenciais: DM comunitário não registado, DM comunitário registado, DM nacional, direito de autor, marca comunitária, marca nacional, e concorrência desleal. UMA SUTHERSANEN Design Law: Creativity and Competition*, “Intellectual Property Rights. A Global Vision”, 2004, 295, vai mesmo mais longe e afirma: *Protection for designs is possible under all intellectual property regimes, with the emphasis on copyright, sui generis design and unfair competition laws.*

¹¹ Este aspecto é salientado, nomeadamente, por JANE CORNWELL, *Dyson and Samsung Compared: Functionality and Aesthetics in the Design Infringement Analysis*, EIPR 2013, 5, 273: *Designs are the least harmonised of the principal intellectual property rights at the international level, leaving considerable discretion in how jurisdictions may choose to protect designs and resulting in a global diversity of approaches.* No mesmo sentido, HERMAN COHEN JEHORAM, *Hybrids on the borderline*

virem registando uma expansão do seu âmbito de aplicação, como sucede com o direito de autor, as patentes e até as marcas, como adiante veremos ¹². Acresce a isso uma grande imprecisão conceitual, ao nível legislativo e jurisprudencial, agravada pela pressão decorrente da crescente litigância neste domínio, que vai forçando os limites da tutela legal de modo a abranger cada vez mais realidades e cobrir cada vez mais situações. Mas, como *good lawyering does not necessarily lead to good law* ¹³, o resultado dessa litigância tem sido uma jurisprudência errática e algo contraditória, impondo-se aos tribunais a ingrata tarefa de fazer justiça num contexto jurídico complexo e desarticulado.

A isto não é alheio, por fim, o facto de a Propriedade Intelectual estar longe de constituir um sistema totalmente fechado, com elementos bem delimitados, mais se assemelhando, nas palavras de VIVANT/BRUGUIÈRE ¹⁴, a *um arquipélago onde cada direito privativo, constituído sobre uma certa criação do espírito, emerge como uma ilha de um oceano sujeito ao regime de liberdade, ou (...) a uma nebulosa em que esses mesmos direitos privativos surgem como núcleos mais ou menos duros, por vezes interagindo, perdidos numa nuvem de poeira em livre evolução*. Só que, como advertem estes autores, é preciso *cartografar este arquipélago...*

2. Razão de ordem

Feita esta primeira panorâmica, é já possível traçar o roteiro da nossa exposição: Depois de concluirmos esta **Introdução**, em que fixaremos conceitos gerais e um conceito operativo de “estética industrial”, enquadrando a questão nas suas dimensões histórica e internacional, abordaremos o tema principal da dissertação, de acordo com uma estrutura sistemática que permite partir do geral para o particular,

between copyright and industrial property law, RIDA 153, 1992, 85, considera esta *legal diversity*, maybe the most disturbing one in the whole of intellectual property law.

¹² A respeito da tendência expansionista do âmbito dos DPI, cf. WILLIAM CORNISH, *The Expansion of Intellectual Property Rights*, in “Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation”, 2001, 9-22 e BERNT HUGENHOLTZ/LUCIE GUIBAULT, *The Future of Public Domain: an Introduction*, in “The Future of the Public Domain: Identifying the Commons in Information Law”, 2006, 1-6.

¹³ ROBERT TOMKOWICZ, *Intellectual Property Overlaps. Theory, strategies and solutions*, 20.

¹⁴ *Droit d’auteur et droits voisins*, 2013, 36.

dando prioridade ao essencial, sem descuidar aspectos relevantes, mas secundários, desta matéria. Assim, distinguiremos a **tutela directa** da Estética Industrial (**Parte I**) e a sua **tutela indirecta** (**Parte II**), abordando na primeira o regime dos **Desenhos ou Modelos** (**Cap. I**) e a disciplina do **Direito de Autor** (**Cap. II**), a fim de analisar o debatido problema da **tutela cumulativa** desses dois sistemas normativos (**Cap. III**). Sob a epígrafe da tutela indirecta será tratado o regime das **marcas de forma** (**Cap. I**), seguindo-se a tutela decorrente de **outros regimes**, incluindo a Concorrência Desleal (**Cap. II**). Esta opção sistemática permite, além do mais, exprimir a radical diversidade de funções e interesses em presença, nas duas categorias acima referidas: enquanto a tutela dos DM e dos DA visa primordialmente incentivar e remunerar a criatividade¹⁵, o Direito de Marcas está ao serviço da lealdade de concorrência¹⁶, o

¹⁵ Isto sem prejuízo das doutrinas que fundamentam o Direito de Autor nos direitos de personalidade. Sobre este ponto, entre muitos outros, cf. ALBERTO MUSSO, *Grounds of Protection: How Far Does the Incentive Paradigm Carry?* in “Common Principles of European Intellectual Law”, 2012, 33-98, ANDRÉ LUCAS, et.al., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 2012, 26-39, ANDRÉ BERTRAND, *Droit d’Auteur*, 2010, 48 ss., ALEXANDRE DIAS PEREIRA, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 2008, 83 ss. e *Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnológica*, 2001, 113 ss., e LUIS FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, 1994, 49 ss..

¹⁶ Cf. Considerando 2 da DHM. Neste sentido, ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das Coisas*, 1977 (reimp. 2012), 140,141, nota (2), advertia para a necessidade de distinguir entre os sinais distintivos, que são, fundamentalmente, “colectores de clientela”, ou formas de descentralização da tutela da empresa, e as obras de engenho e as invenções industriais, que são, no seu cerne, ideias artísticas ou inventivas, protegidas pela sua originalidade criadora. Por isso, afirmava este autor, as obras de engenho e as invenções constituem valores de per se — novos valores artísticos, científicos ou técnicos —, consagrando uma personalidade criadora, enquanto que os sinais distintivos têm uma escassa ligação com a personalidade, constituindo sobretudo valores patrimoniais, onde se põem raramente questões ligadas à pessoa. Este autor acrescentava [in *Critério e Estrutura do Estabelecimento Comercial*, 81, nota (48)], que a disciplina das marcas se reconduz ainda à disciplina da concorrência, embora advertindo que não pode confundir-se a defesa desses valores com a defesa contra a concorrência desleal em sentido estrito. Na mesma linha, a RL considerou que a disciplina legal referente à protecção dos sinais distintivos do comércio se traduz na disciplina da concorrência, de protecção do estabelecimento comercial ou de um valor característico dele, como a sua clientela (ac. de 23.02.95, Proc. nº 9.040, da 1ª Secção, não publicado). Acerca das funções dos diferentes DPI, cf. nomeadamente VANZETTI/DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 2009, 145 ss. e 355 ss., FERNÁNDEZ-NÓVOA/OTERO LASTRES/BOTANA AGRA — *Manual de la Propiedad Industrial*, 2008 370 ss. e 488 ss., CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 2010, 3-44, ANDRÉ LUCAS, e.a., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 2012, 20-47, HORST-PETER GÖTTING, *Gewerblicher Rechtsschutz*, 2014, 48-55 e e FRANCESCHELLI, *Nature Juridique des droits de l’auteur et de l’inventeur*, in *Studi Riuniti di Diritto Industriale*, 1972, 65 e ss.. Entre nós, cf., entre outros, OHEN MENDES, *Direito Industrial*, 1983, 90-200, NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca*, 2007, 1176-1202 e 1246-1248, COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 2013, 15 ss. e *Função Distintiva da Marca*, 1999, 113 ss., SOUSA E SILVA, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, 1996, 29 ss. e 46 ss., MARIA M. MORAIS DE CARVALHO, *Merchandising de Marcas*, 2003, 207 ss., DIAS PEREIRA, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 156 ss., L. FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, 17 ss., PATRÍCIA AKESTER, *Direito de Autor em Portugal, nos PALOP, na União Europeia e nos*

mesmo sucedendo, obviamente, com a disciplina da Concorrência Desleal. A esta luz, falamos em *tutela directa* quando o sistema normativo em questão tem por função e objeto proteger a prestação criativa; e em *tutela indirecta* quando o sistema normativo não se destina especificamente a proteger aquela prestação, mas apesar disso pode ter por efeito protegê-la ¹⁷.

A análise da protecção directa e indirecta da Estética Industrial permitirá identificar áreas de sobreposição e de potencial conflito, matéria que será abordada a final, na **Conclusão**, em que é abordado especificamente o fenómeno da sobreposição de protecções na tutela da Estética Industrial, sistematizando essa matéria, identificando as principais dificuldades daí resultantes e explorando critérios de conciliação dos diversos interesses em presença. Por fim, como é de boa prática, remataremos o estudo com uma **Síntese Conclusiva**.

3. Conceitos gerais

A aparência dos produtos é um dos factores que mais decisivamente pesa nas escolhas dos consumidores¹⁸. Para isso contribui a circunstância de esse factor ser imediata e espontaneamente apreendido pelos adquirentes, de modo mais directo e intuitivo que os demais factores relevantes, como o preço, a qualidade ou a funcionalidade. Essa primeira impressão, quando positiva, predispõe o cliente a

Tratados Internacionais, 2013, 23 ss., OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Industrial...*, 389-409 e PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Vol. III, 86-87.

¹⁷ Uma sistematização algo semelhante foi seguida por MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 1993, 365. Apesar disso, sublinhe-se que esta autora usa este critério para catalogar os meios de tutela daquilo que designa por “prestações quasi-creativas”, numa perspectiva algo diversa daquela que adoptamos.

¹⁸ Para uma análise económica da influência da aparência de um produto no seu êxito comercial, cf., entre outros, BRUCE TETHER, *The Role of Design in Business Performance*, 22, MARIËLLE CREUSEN/JAN SCHOORMANS, *The Different Roles of Product Appearance in Consumer Choice*, in “The Journal of Product Innovation Management”, 2005 (22) 63-81, HOBDAV/BODDINGTON/GRANTHAM, *An innovation Perspective on Design: Part 1*, “Design Issues” M.I.T., vol. 7/4, Outono 2011, 5-15. Cf. ainda, com grande interesse, o relatório elaborado pelo “Department of Trade and Industry” britânico, denominado *Creativity, Design and Business Performance*, Novembro de 2005 (disponível in <http://www.dti.gov.uk/files/file13654.pdf>). Para uma perspectiva histórica e sociológica a respeito do *design*, além da citada obra de HESKETT, cf. PENNY SPARKE, *The Genius of Design*, 2009, DEYAN SUDJIC, *The Language of Things*, 2009 e TOMÁS MALDONADO, *Design Industrial*, 2009.

avaliar favoravelmente o produto, à luz dos demais critérios, influenciando, consciente ou inconscientemente, todo o processo de decisão que conduz à compra. Em contrapartida, uma impressão inicial desfavorável pode provocar a rejeição liminar de um produto, independentemente os seus méritos. Como referia o chefe de vendas de uma empresa da antiga República Democrática Alemã ¹⁹, com dificuldades em exportar bens de consumo para o ocidente, “os nossos produtos não são muito piores, só parecem muito piores”...

A importância do factor estético nas escolhas dos consumidores é tanto mais intensa quanto maior é o seu desafogo económico, podendo atender a aspirações que vão para além das necessidades básicas, gerando uma “prioridade do desejo sobre a necessidade” ²⁰. Essa relevância é alimentada pelo fenómeno da chamada *conspicuous consumption* ²¹, que induz certas franjas de consumidores a adquirirem bens ou serviços com vista a ostentarem estatuto social ou económico. O que, por sua vez, estimula o fenómeno da denominada *upward emulation* ²², ou seja, a tendência para ostentar os sinais exteriores de riqueza dos estratos sociais mais elevados ou dos chamados “ícones da moda”. Aliás, como resulta da experiência comum, uma parte significativa das escolhas de bens de consumo assenta em decisões e impulsos emocionais.

¹⁹ *Apud* FRIEDRICH-KARL BEIER, *The Future of Intellectual Property in Europe. Thoughts on the Development of Patent, Utility Model and Industrial Design Law*, IIC 1991, 174.

²⁰ A expressão é de SILVIA MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, 1998, 11, que sublinha: *Numa sociedade, como as do ocidente industrializado, em que as necessidades primárias são geralmente superáveis com relativa facilidade e em que o consumo tem um espaço significativo, a atracção por aquilo que responde a desejos individuais e colectivos de diversa natureza, prevalece sobre a exigência de satisfazer a necessidade e intensifica-se, criando um contexto fértil a interesses diversos, entre os quais o estético.*

²¹ O conceito de “conspicuous consumption” foi cunhado no século XIX pelo economista e sociólogo norte-americano THORSTEIN VEBLÉN, na famosa obra *The Theory of the Leisure Class* (1899), em que descrevia o comportamento social dos denominados “novos ricos” emergentes da Revolução Industrial da segunda metade desse século. Pode ser definido como o dispêndio de dinheiro na aquisição de bens ou serviços de luxo com o objectivo de exhibir publicamente poder económico, resultante de elevado rendimento ou de riqueza acumulada. Do ponto de vista sociológico, o consumidor conspicuo exhibe esse poder como forma de manter ou adquirir um estatuto social. Sobre este fenómeno e a sua relação com o *design*, cf. DEYAN SUDJIC, *The Language of Things*, 100, 168 e 203 e TOMÁS MALDONADO, *Design Industrial*, 38.

²² Conceito tipificado por ELISABETH GILBOY, *Demand as a Factor in the Industrial Revolution*, 1932 (*apud* UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Creativity and Competition*, p. 301, que sintetiza esta figura, pragmaticamente, como *the ability and need to ape one's betters*).

A vertente estética de um objecto permite exprimir e comunicar, no âmbito social, valores e sentimentos de mais diversa natureza ²³, conferindo ao seu possuidor ou utilizador uma determinada imagem, perante aqueles com quem se relaciona. Valores como estilo de vida, prestígio social, solidez, juventude ou alegria são frequentemente transmitidos ou exprimidos por objectos tão variados como viaturas, peças de vestuário, electrodomésticos ou adornos pessoais ²⁴.

A aparência de um produto pode desempenhar uma multiplicidade de funções, com importância relativa variável, consoante as circunstâncias e os destinatários. Na óptica dos consumidores, essas funções são, pelo menos, seis ²⁵: *comunicação estética* (relacionada com o prazer percebido pela observação do produto, independentemente da sua utilidade); *simbólica* (relativa aos valores ou ideias que transmite, de ordem cultural, emocional, económica, social, etc.); *funcional* (utilitária e/ou qualitativa); *ergonómica* (respeitante ao modo como se adequa às características humanas, em termos de conforto ou usabilidade); *alerta de atenção* (susceptibilidade de atrair o olhar do potencial interessado); *categorização* (capacidade de indicar visualmente a natureza do produto, a sua pertinência a um género).

A “estética industrial” não constitui um conceito unitário, definido por lei ou cunhado pela doutrina, agregando diversas realidades — como as obras de *design*, as obras de artes aplicadas e o *trade dress* — que, embora distintas, são parcialmente sobreponíveis. Apesar disso, essa noção pode mostrar-se útil como *conceito operativo*

²³ Pense-se na utilização das cores para transmitir sentimentos, valores ou informação: o uso da cor negra no vestuário, para exprimir o luto nas sociedades ocidentais, ou da cor verde, para manifestar preocupações ecológicas. No domínio específico do *design*, o arquitecto dinamarquês VERNER PANTON afirmava: *A escolha das cores não deve ser um palpite. Deve ser uma decisão consciente. As cores têm um significado e uma função* (apud PENNY SPARKE, *The Genius of Design*, 170).

²⁴ JOHN HESKETT, *Design. A Very Short Introduction*, 37, sintetiza esta ideia de forma lapidar: *Objects are a crucial expression of ideas of how we could or should live, put into tangible form. As such, they communicate with an immediacy and directness that is not just visual, but can involve other senses.* Acentuando esta capacidade comunicacional do *design*, DEYAN SUDJIC, *The Language of Things*, 89, refere: *Design is understood as a primarily visual language. It uses colour to suggest playfulness or masculinity, and shape to engage or inform users about functions. But it is much more than that: it makes uses of all senses.*

²⁵ Segundo MARIËLLE CREUSEN/JAN SCHOORMANS, *The Different Roles of Product Appearance in Consumer Choice*, 65. Para uma visão sugestiva das múltiplas interações do *design* com a realidade envolvente, cf. LIDWELL/HOLDEN/BUTLER, *Universal Principles of Design*, 2010.

que permita encarar todas essas figuras numa perspectiva unitária, à luz do Direito da Propriedade Intelectual, a fim de estudar os diversos instrumentos que disciplinam essas realidades, seus limites e interconexões.

Para sintetizar esse conceito operativo, importa caracterizar algumas dessas figuras, de modo a pôr em evidência traços comuns, típicos, numa espécie de “menor múltiplo comum”. Advirta-se, desde já, que o resultado dessa síntese assume contornos relativamente indefinidos, espelhando a imprecisão inerente a essas noções que, embora parcialmente redundantes, exprimem realidades e perspectivas bem diferenciadas.

3.1. O conceito de *design*

As definições de *design* variam, antes do mais, com a área do conhecimento em que sejam formuladas. A definição dada por um *designer* é distinta, necessariamente, da fornecida por um engenheiro, um arquitecto ou... um jurista. Acresce que existem diversos tipos de *design*: *design* artístico, *design* industrial, *design* gráfico, *design* de produto, *design* de interiores, *design* publicitário, *design* de moda, entre outros ²⁶.

Numa perspectiva jurídica, as ambiguidades não são menores. Como afirma uma das mais reputadas autoras neste domínio, UMA SUTHERSANEN, *o significado de “design” é diabolicamente difícil de circunscrever (...) pode referir-se à ornamentação aplicada a um invento ou à estilização de um sinal, ou a aspectos tridimensionais de um produto. Uma abordagem holística levar-nos-ia a concluir que “design” respeita mais a um processo ou meio evolutivo de criação do que a um produto final. E acrescenta: num dado ponto do círculo do design encontram-se os valores e sensações (emocionalmente conotados) de beleza, estética e prazer; noutra ponta deste círculo, o design condiciona e é condicionado por condições de mercado, incluindo percepção do consumidor,*

²⁶ Cf., nomeadamente, BRUCE TETHER, *The Role of Design in Business Performance*, 14-15 e 25, JOHN HESKETT, *Design. A very short introduction*, 4 e UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and United States of America*, 2010, 23. Porém, como escreviam (em 2011) HOBDAY/BODDINGTON/GRANTHAM (*An innovation Perspective on Design: Part 1*, 10), *a commonly agreed-on definition or a clear taxonomy of different kinds of design (...) is not yet apparent.*

identidade do produto e vantagens competitivas. Entre a arte e o mercado, existe uma zona cinzenta e nebulosa em que vive a maioria dos produtos de design ²⁷.

Ao contrário do que à primeira vista poderia supor-se, os conceitos de *design* e de Desenhos ou Modelos não são necessariamente coincidentes. O que não impede certos ordenamentos jurídicos europeus de designarem o direito dos DM como “direito do Design”, como sucede, v.g., no Reino Unido (“Design Law”) e na Alemanha (“Designgesetz”). Mas a verdade é que, apesar de a disciplina dos DM visar em primeira linha proteger as obras de *design*, não abrange necessariamente todas as vertentes deste, sendo certo que cobre realidades que dificilmente poderão ser qualificadas como obras desse género ²⁸. De resto, noutras partes do mundo, a protecção do *design* efectiva-se através de instrumentos legais de diversa natureza, como o *copyright*, as *design patents* ou a concorrência desleal, sem beneficiar de um regime *sui generis*, que foi a solução ditada pela harmonização realizada no seio da União Europeia.

É hoje claro que o *design* não se reconduz à simples ornamentação do produto. Intervém desde logo ao nível da concepção, condicionando a estrutura e características dos objectos, segundo critérios não só estéticos, mas também técnicos ou funcionais e, até, económicos. Aliás, sobretudo a partir dos finais do século XIX, diversas correntes estéticas (e mesmo filosóficas) confluíram na ideia de que o “bom” *design* de um objecto é aquele que dispensa ornamentação e adornos supérfluos, valorizando crescentemente a simplicidade e funcionalidade. Essa tendência não é alheia aos imperativos decorrentes da progressiva industrialização dos processos produtivos (e da inerente standardização dos produtos), nem à pressão concorrencial, incentivando a busca permanente de métodos de fabrico menos

²⁷ *Function, Art and Fashion: Do We Need the EU Design Law?*, Queen Mary University of London School of Law. Legal Studies Research Paper Nº 88/2011, disponível in <http://ssrn.com/abstract=1945142>. Noutra obra da mesma autora, esta desabafa: *the problem of defining designs has vexed jurists and legislatures alike. The hybrid nature of a design makes it difficult to categorize it definitively either as an industrial work or an artistic work (Design Law: Europe and United States of America, 18)*. HERMAN COHEN JEHORAM, *Hybrids on the borderline between copyright and industrial property law*, RIDA 153, 1992, 85, reconhece que “*design*” *has internationally always remained a hybrid*.

²⁸ NEWTON SILVEIRA, *Direito de Autor no design*, 2012, 11, coincide nesta ideia: *Design é mais abrangente que desenho industrial, não se limitando a formas de produtos industriais, mas à arte aplicada, ao artesanato, mobiliário, moda, marketing e, até, branding, acrescentando (45) : O design representa a união entre a técnica e a estética, fenómeno do sistema industrial moderno que não pode ser reduzido aos critérios convencionais da arte e da técnica*.

onerosos e a obtenção de economias de escala. O *design* deixou de visar exclusivamente a estética, e passou a ter de acomodar também a técnica, na óptica da produção, e a funcionalidade, na perspectiva da utilização ²⁹.

É nessa linha que se inscreve a célebre proclamação do arquitecto norte-americano LOUIS SULLIVAN, *form ever follows function* ³⁰. Movimentos como o *Arts & Crafts* escocês, de William Morris (defendendo uma estética de honestidade e simplicidade), a *Deutsche Werkbund* (condenando a decoração por ornamentação), a *Bauhaus*, de Walter Gropius e Mies van der Rohe (sublinhando a primazia e essencialidade da função dos objectos e a depuração das formas), a escola escandinava (recorrendo a materiais naturais, formas orgânicas e uma austeridade de estilo), entre outras, foram inculcando a ideia de que, também no domínio do *design*, “o génio está na simplicidade” ³¹.

Ilustrativos dessa tendência são os “10 mandamentos do bom *design*”, enunciados pelo famoso *designer* alemão, DIETER RAMS ³²: o bom *design* é inovador; o bom *design* torna um produto útil; o bom *design* é estético; o bom *design* ajuda a compreender um produto; o bom *design* não é obstrutivo; o bom *design* é honesto; o bom *design* é durável; o bom *design* é consequente até ao último pormenor; o bom

²⁹ Como sublinham GRAEME DINWOODIE / MARK JANIS, *Trade Dress and Design Law*, 2010, 10: *The designer cannot follow wherever aesthetic interests might lead. Utilitarian concerns influence, and at times dictate, available choices. Indeed, aesthetic success is often measured, in terms of harmony achieved between competing interests. The merger of aesthetics and utility defines the designer's craft, so that “whatever else he is or isn't — artist, engineer, salesman, planner, management consultant, inventor — the industrial designer is a problema solver”. The most obvious factor influencing and directing the designer's creativity is the necessity of accomodating the functional operation of the product.* UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and United States of America*, [v], converge nesta ideia: *With time, the notion of design became seen as something to do with functionality, problem-solving, and was caught between Art and Science.*

³⁰ No seu ensaio de 1896, *Tall Office Bulding Artistically Considered* (disponível in <https://archive.org/details/tallofficebuldi00sull>).

³¹ Para uma interessante panorâmica da evolução histórica do *design*, PENNY SPARKE, *The Genius of Design*, KLAUS KLEMP / KEIKO UEKI-POLET, *Less and More: The Design Ethos of Dieter Rams*, 2011, 31-71, JOHN HESKETT, *Design. A Very Short Introduction* e TOMÁS MALDONADO, *Design Industrial*. Para uma digressão histórica sobre o conceito de Beleza, cf. UMBERTO ECO, *História da Beleza*, 2004 e *História do Feio*, 2007.

³² KLAUS KLEMP / KEIKO UEKI-POLET, *Less and More: The Design Ethos of Dieter Rams*, 584 ss.. Dieter Rams chefiou o departamento de *design* da empresa alemã BRAUN, entre 1961 e 1995, e comparava o *designer* a um bom mordomo inglês, prestando serviço eficiente e silencioso. Segundo Rams, o *designer* deve dar identidade aos produtos, sem lhes impor a sua personalidade. Sobre a obra de Rams, cf. também PENNY SPARKE, *The Genius of Design*, 182 e JOHN HESKETT, *Design. A Very Short Introduction*, 43.

design preocupa-se com o meio ambiente; o bom *design* é o mínimo *design* possível. Nesta linha de pensamento, o *designer* apaga-se e a prevalência é dada à funcionalidade dos objectos, que serão tão mais perfeitos e conseguidos quanto mais simples e depurada for a sua forma e estrutura. Vale aqui a reflexão de SAINT-ÉXUPÉRY: *Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher. Au terme de son évolution, la machine se dissimule* ³³.

Esta forma de entender o *design* — dando primazia à vertente funcional, técnica e utilitária desta disciplina — afirmou-se decisivamente na segunda metade do século XX ³⁴. Contudo, este movimento coexiste com uma outra tendência, afirmada sobretudo a partir dos anos 80 do século passado, que valoriza o *design* simbólico, menos preocupado com a utilidade (ou mesmo com a beleza) dos produtos e mais com o seu “significado” ou “valor semântico”. Este movimento, conhecido como “pós-modernismo” — tendo por expoentes nomes como ETTORE SOTTsass ³⁵, PHILIPPE STARCK ³⁶, ZAHA HADID ³⁷ ou FRANK GEHRY ³⁸ —, caracteriza-se pela preterição do princípio *form follows function* em favor de *form follows meaning*. Para estes criadores

³³ *Terre des Hommes*, 1939, 40.

³⁴ Como acentua UMBERTO ECO, *História da Beleza*, 376, 377, no século passado torna-se central a ideia de que *o objeto deve ser útil, prático, relativamente económico, de gosto comum e produzido em série (...)* o objeto perde aqueles traços de unicidade — a “aura” — que determinavam a sua Beleza e importância. A nova Beleza é reproduzível, mas também transitória e perecível: deve induzir o consumidor a uma rápida substituição, por consumo ou desafeição, para não parar o crescimento exponencial do circuito da produção, distribuição e consumo das mercadorias. Nesta ordem de ideias, BRUNO MUNARI, *Design as Art*, 13, exclamava, em 1970: *The artist has to regain the modesty he had when art was just a trade, and instead of despising the very public he is trying to interest he must discover its needs and make contact with it again. This is the reason why the traditional artist is being transformed into the designer...*

³⁵ Conhecido arquitecto de Milão, líder do denominado grupo “Memphis”, de reacção ao *design* funcional e depurado da *Bauhaus*, caracterizado pela produção de objectos e mobiliário tendo como objectivo primordial estimular o debate sobre o *design* contemporâneo. Usando motivos da arquitectura clássica e do *kitsch* dos anos 50, cores garridas e materiais baratos (como o laminado plástico), valorizavam mais a aparência do que a funcionalidade dos objectos. Sobre este movimento, cf., entre outros, DEYAN SUDJIC, *The Language of Things*, 84 e PENNY SPARKE, *The Genius of Design*, 208.

³⁶ Criador de um célebre espremedor de citrinos (“Juicy Salif”), comercializado pela ALESSI ao elevado preço de € 60 apesar da sua reduzida eficiência funcional e sobre o qual o autor terá dito: *O meu espremedor não se destina a espremer limões; destina-se a iniciar conversas* (apud PENNY SPARKE, *The Genius of Design*, 221).

³⁷ Arquitecta e professora universitária baseada em Londres, tendo sido a primeira mulher a receber o Prémio Pritzker de Arquitectura, em 2004.

³⁸ Arquitecto de Los Angeles que, entre outros projectos, concebeu o edifício do Museu Gugenheim de Bilbao.

“vedeta”, cuja assinatura acrescenta um valor substancial aos produtos, o principal objectivo não é conceber objectos úteis, mas sim criar símbolos, ícones, com significado próprio, abstraindo geralmente das virtualidades práticas dos produtos.

Porém, mesmo sem chegar aos extremos deste “design de galeria”³⁹, a verdade é que o *design* tem normalmente associada uma carga simbólica, que permite exprimir algo que — na falta de melhor expressão — pode designar-se como a “personalidade” do produto, transmitindo ao potencial interessado mensagens, mais ou menos implícitas, acerca da “filosofia” do bem a adquirir e dos valores que lhe estão associados⁴⁰.

Do que fica dito, resulta claro que o *design* pode ter não só uma dimensão *utilitária*, relacionada com o desempenho do produto, a sua eficiência de produção e de utilização, como também uma dimensão *semântica*, relacionada com o seu significado e com os valores que exprime. O carácter multifacetado do *design* pode sintetizar-se com a ideia de um triângulo cujos lados exprimem os três valores essenciais que ele incorpora: **estética, marketing e técnica**. A estética, como meio de valorizar a aparência (estimulando o agrado dos consumidores), o *marketing* (definindo os valores que a aparência e as características do produto devem transmitir), e a técnica (assegurando a facilidade e eficiência da produção, a economia de meios, o desempenho do produto e a sua ergonomia). O peso relativo destes factores variará de caso para caso, mas raramente sairá da mão de um *designer* um produto que não atenda a todos eles.

Sendo uma palavra polissémica⁴¹, não surpreende que *design* signifique, também, uma determinada *metodologia* de concepção e desenvolvimento de produto,

³⁹ A expressão (depreciativa) é de JOHN HESKETT, *Design. A Very Short Introduction*, 176, que considera que os objectos desse tipo são *tudo aquilo que o design não é (...) objectos que não visam resolver qualquer tipo de problema (...) coisas que são essencialmente inúteis, com produções pequenas e preços grandes*.

⁴⁰ Neste sentido, SUTHERSANEN, UMA — *Copyright and Industrial Objects: Aesthetic Considerations and Policy Discriminations*, Queen Mary University of London School of Law. Legal Studies Research Paper N° 168/2014, disponível in <http://ssrn.com/abstract=2382718>, 26, afirma: *Business entities understand that the manufactured object has long since ceased to be an object for a specific purpose, acquired only when needed. Instead, objects are shaped to promise and sell a lifestyle. Creators understand that the object must be designed in such a way as to tell a story, using elements of functionalism or symbolism or aestheticism. Consumers understand that objects are investments and that functional objects can be icons*.

⁴¹ O que é sugestivamente evidenciado pela frase: *design is to design a design to produce a design* (JOHN HESKETT, *Design. A Very Short Introduction*, 5).

caracterizada pelo envolvimento do *designer* desde a fase inicial do processo, a fim de acomodar e conciliar exigências técnicas, de produção e distribuição, de custos, de gostos do consumidor, de modas, tendo que satisfazer um “caderno de encargos” mais ou menos exigente⁴². Na intersecção da Estética, da Técnica e do Marketing, o *designer* actua como um *mediador*, tentando conciliar as exigências decorrentes destas disciplinas, a fim de otimizar o resultado do processo de desenvolvimento do produto. A especificidade do Design Industrial — entendido como a disciplina que tenta harmonizar os aspectos estéticos com os aspectos funcionais de um produto — leva mesmo alguns autores a considerá-lo uma “expressão estética autónoma”⁴³.

Numa síntese feliz, de DEYAN SUDJIC: *O design evoluiu em torno de um conjunto de ideias fundamentais. Uma é que o design é a resposta a uma encomenda* [“a response to a brief”]. *Os designers são confrontados com um problema e encontram um modo de o resolver. Outra ideia é que o design é essencialmente democrático: aspira à produção em massa e à acessibilidade de custos. Desenhar uma boa cadeira de 2.000 libras é mais fácil do que desenhar uma boa cadeira de 20 libras. Acima de tudo, o design destina-se a ser útil. Obviamente, a resposta do designer a cada um destes desafios pode ter mais ou menos êxito, mas para que o resultado mereça o nome de design é preciso pelo menos que os tenha tentado enfrentar*⁴⁴.

Espelhando esta complexidade, o enquadramento jurídico do *design* transformou-se radicalmente desde os primórdios da industrialização. Como referem ANNETTE KUR e THOMAS DREIER: *começando por ser um aditivo geralmente pouco valorizado, destinado sobretudo a disfarçar a sobriedade funcional de objectos com utilidade industrial (máquinas, etc.), o design tornou-se numa importante e omnipresente forma*

⁴² Sublinhando este aspecto, UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Creativity and Competition*, 300, afirma que *the addition of the designing stages in the manufacturing process gave rise to the profession of designers or “art-workers” who “translated the ideas of fine artists into mass production”*. Nesta perspectiva, DEYAN SUDJIC, *The Language of Things*, 31, afirma: *Design is about the creation of anonymous mass-production objects, by people who spend a lot of time worrying about injection moulding, or about the precise degree or curve needed to blunt the sharp edges of a monitor screen. It is also about making objects that feel good to touch and use.*

⁴³ SILVIA MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, 89.

⁴⁴ *The Language of Things*, 174. Nesta linha, SILVIA MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, 89, define “design” como o sistema de elaboração de um protótipo de objecto capaz: 1) de ser reproduzido em série; 2) de ser utilizado numa actividade utilitária; 3) de ser atraente pela melhoria estética do seu aspecto, ou pela estética que se destaca da estética precedente dos objectos pertencentes ao mesmo género.

*de expressão cultural, para além de constituir uma influente ferramenta de marketing*⁴⁵. Por outras palavras, a forma não está só ao serviço da função; está também ao serviço do *marketing* e da necessidade de cativar os clientes. Os produtos da *Apple* não se vendem apenas porque são tecnicamente evoluídos, eficientes e fáceis de usar. Vendem-se, em boa medida, pelo seu *design* bem conseguido⁴⁶.

A natureza “híbrida” do *design* e a indissociabilidade das suas vertentes estética e funcional foram reconhecidas e sublinhadas no estudo do Instituto Max-Planck que precedeu a elaboração das propostas de Directiva e Regulamento respeitantes à protecção dos Desenhos e Modelos Comunitários: *A general exclusion of functional forms from protectability as designs cannot be reconciled with the intent and purpose of modern design which lies in the very combination of product aesthetics and optimum functional design*⁴⁷. Apesar disso, essa dúplice natureza não foi (pelo menos paritariamente) reflectida nos instrumentos normativos que vieram a ser aprovados pelas instâncias comunitárias. Como veremos no capítulo seguinte, a tutela decorrente da DHDM e do RDM incide unicamente sobre a “aparência” dos produtos, deixando de fora aspectos ligados à funcionalidade, em si mesma considerada⁴⁸. Tal decorreu de uma opção consciente da Comissão Europeia (sancionada pelos Estados-membros), por considerar que a tutela da funcionalidade, através do regime dos DM, implicaria uma sobreposição com a tutela das inovações técnicas⁴⁹.

⁴⁵ *European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials*, 2013, 354.

⁴⁶ Como afirma PETER DICKSON, *it is not enough to bury quality in a product, it must be seen and experienced to be recognized and believed.* — *Marketing Management*, The Dryden Press, 1994, 263.

⁴⁷ *Towards a European Design Law*, 58 (Max Planck Institute for International Patent, Copyright and Competition Law, 1991).

⁴⁸ Nesse sentido, os arts. 8/1 do RDM e 7/1 da DHDM excluem de protecção como DM *as características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela sua função técnica*.

⁴⁹ *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design*, Bruxelas, Junho 1991, 58. Nesse documento, embora reconhecendo que o *design* corresponde a um “conceito abrangente”, i.e, a uma simbiose entre a função para a qual o produto foi concebido e um conjunto de características da sua forma, incluindo a forma dos materiais, dimensões e o peso, a Comissão considerou que esse “conceito abrangente” teria sérios inconvenientes, afectando a concorrência no mercado, na medida em que iria permitir a monopolização de inovações técnicas. Esta opção legislativa não é isenta de crítica, pela sua “artificialidade” conceitual, pois no *design* as preocupações estéticas e funcionais interligam-se de um modo praticamente inextrincável. Há mesmo quem defina “design” como *as criações da estética industrial cuja forma é inseparável do resultado técnico* (MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 8). Nesse sentido, é redutor (e algo primário) afirmar — como fez CHRISTOPHER HEATH, *The Protection of Aesthetic Creations as Three-Dimensional Marks, Designs, Copyright or Under Unfair Competition*, 205 — *what is functional cannot be aesthetic, as aesthetic features require a*

Isto permite concluir que, embora a disciplina jurídica primordial para tutela do *design* seja o regime dos DM, este não permite abarcar todas as virtualidades em que este se desdobra, nomeadamente a sua vertente técnica ou funcional. Em contrapartida, a disciplina dos DM não é a única que protege o *design*, pois com ela concorrem, de modo directo ou indirecto, a dos direitos de autor, a das marcas e a da concorrência desleal.

Ao longo deste estudo, usaremos a expressão “design” com o seu duplo significado de *actividade* de concepção e desenvolvimento de um produto e de *resultado* desse processo, plasmado na **aparência** do produto final, com tudo aquilo que a caracteriza. Na noção que adoptamos, o *design* refere-se apenas a produtos e não a serviços, devido ao carácter imaterial destes⁵⁰. Na verdade, aquilo que determina a imagem ou a aparência de um serviço (imaterial, por natureza) são os bens tangíveis que com ele estão relacionados, nomeadamente os produtos, as instalações, os consumíveis, entre muitos outros elementos corpóreos. Por este motivo, optamos por circunscrever o conceito àquilo que é plasmado na aparência dos produtos.

certain degree of originality that is per se absent where the design is meant to achieve a certain technical result. Não obstante, a opção da Comissão (e dos Estados-membros, que aprovaram as propostas desta), é defensável do ponto de vista de política legislativa, na medida em que visa evitar uma sobreposição entre o regime das patentes e o dos DM (isto apesar de não a ter evitado entre os DM e os direitos de autor, como veremos adiante).

⁵⁰ Embora o conceito de “*design* de serviços” não seja completamente desconhecido, envolvendo geralmente um misto de *design* gráfico (*branding*), *design* de interiores (dos espaços onde o serviço é prestado) e *webdesign* (BRUCE TETHER, *The Role of Design in Business Practice*, 14 ss.). Um fenómeno relacionado (ainda que não exclusivamente) com o *design* de serviços é a definição de ambientes virtuais e interfaces visuais de computadores. Nesse contexto, tem-se generalizado uma técnica designada por “*skeuomorphism*” — que poderá traduzir-se, aproximativamente, por “formas metafóricas” — e que consiste em replicar no mundo virtual formas e figuras do mundo real (mãos, pastas, envelopes, arquivos, cestos de lixo, etc.). Cf. LEV GROSSMAN, *Flatland. Should the virtual world try to look like the real one?*, in revista “Time”, 3 de Junho de 2013. e CLIFF KUANG, *The Design Battle Behind Apple’s iOS 7* (in <http://www.wired.com.design/2013/06/ios7>). Esta abordagem foi adoptada inicialmente pela APPLE, embora hoje seja de uso generalizado. A expressão *skeuomorphism* é derivada das palavras gregas “*skeuos*” (utensílio ou instrumento) e “*morfe*” (forma). Esta técnica pode suscitar questões delicadas, na medida em vai “beber” ao domínio público, pelo que a tutela jurídica destas “criações” tem que ser articulada com a necessidade de manter disponíveis para todos imagens ou símbolos banais ou de uso comum. Sobre este tema, cf. JASON DU MONT /MARK JANIS, *Virtual designs*, “Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper” No. 13-13, 2013, disponível in <http://ssrn.com/abstract=2265733>.

3.2. O trade dress

O conceito de “trade dress” não está tipificado na lei portuguesa, nem na lei da União Europeia. O que não impede que tenha, pelo menos indirectamente, protecção no nosso ordenamento jurídico, sendo vários os instrumentos que, de uma forma ou de outra, tutelam essa realidade.

O *trade dress* respeita à apresentação de produtos e de serviços no mercado, e designa o conjunto de elementos *visuais*, incluindo palavras, imagens, cores e formas, que determinam o modo como esses produtos ou serviços aparecem perante o consumidor. A tradução literal dessa expressão não estará distante do seu verdadeiro significado: *trade dress* corresponde, efectivamente, ao modo como um produto é “vestido”; ou, para usar uma expressão bem portuguesa, é a própria “roupagem” do produto ⁵¹.

Trata-se de uma figura oriunda da jurisprudência de marcas norte-americana, e mais tarde acolhida no direito positivo. Para usar uma definição de GRAEME DINWOODIE e MARK JANIS ⁵²: *trade dress abrange a imagem global de um produto ou serviço, podendo incluir as cores e grafismos da rotulagem do produto, a aparência da sua embalagem, a forma do próprio produto (por vezes referida como a “configuração” do produto, ou, talvez com excessiva imprecisão, o “design” do produto), ou mesmo a cor do produto.*

Refere-se, naturalmente, a produtos, mas também abrange *serviços*, nomeadamente a imagem associada à sua prestação e promoção. Neste caso, a imagem pode ser definida e reflectida pelo grafismo e cores usadas na publicidade, pela decoração dos locais onde o serviço é prestado, pelos uniformes do pessoal ou pela aparência dos

⁵¹ Segundo o *Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea*, da Academia das Ciências de Lisboa (Vol. II, 2001, 3284), “roupagem” pode significar, nomeadamente, “aparência” ou “exterioridade”. No mundo vitivinícola, a “roupagem” de um vinho é definida não só pela garrafa que o contém (incluindo formato e cor), mas também pelos rótulos empregues e pela rolha (ou cápsula) que é utilizada.

⁵² *Trade Dress and Design Law*, 41. Sobre a tutela do *trade dress*, além da excelente obra citada, cf. nomeadamente, JOCHEN PAGENBERG, *Trade Dress and the Three-Dimensional Mark – The Neglected Children of Trademark Law?* IIC Vol. 35, 2004, 831-843 e SIGNE NAEVE, *Trade Dress*, in “Intellectual Property in Common Law and Civil Law”, 2013, 224-247. Entre nós, cf. CARLOS OLAVO, *A Protecção do “Trade Dress”*, in DI, V, 429-449 e *Propriedade Industrial*, Vol. I, 2005, 291 ss..

equipamentos, objectos e consumíveis utilizados na prestação desse serviço⁵³. Basta pensar em qualquer empresa de transportes aéreos, cuja imagem corporativa, identificativa do serviço de transporte prestado, está omnipresente, seja na identificação e decoração dos aviões, no fardamento do pessoal de terra, no *catering*, na documentação de transporte, nos veículos de apoio, etc. Os exemplos são inúmeros, desde os serviços de *rent-a-car*, à hotelaria e restauração. Sintomaticamente, o *trade dress*, com a sua padronização, é um fenómeno estreitamente ligado aos contratos de franquia, em que o distribuidor (franquiado) *surge aos olhos do público, ao distribuir os bens, com a imagem empresarial do franquiador*⁵⁴ (tendo por intuito transmitir aos clientes a ideia de que o serviço é homogéneo).

Na sua acepção dominante, o conceito de *trade dress* é mais abrangente do que o de *design*, tal como definido no ponto anterior. Enquanto aquele permite também abranger serviços, este refere-se apenas a produtos⁵⁵. Por isso, a despeito da fluidez dos seus contornos, o *design* é uma realidade mais concreta e “delimitável” que o *trade dress*. Uma outra diferença reside na função desempenhada por cada um, justificativa da sua tutela jurídica: enquanto o *trade dress* serve para identificar um produto ou serviço e para indicar a sua origem empresarial (à semelhança da marca), o *design* não desempenha essas funções, consistindo antes numa prestação

⁵³ A definição adoptada pela INTA – International Trademark Association, num relatório apresentado em Setembro de 2007, é centrada apenas em produtos: *Trade Dress é considerado como o design do produto e embalagem, bem como configuração e forma do produto* (“Trade Dress is regarded as product design and packaging together with product configuration and shape”) — cf. *Trade Dress Protection in Europe, Report prepared by the Europe Subcommittee of the Trade Dress Committee 2004-2005*, 4 (disponível in <<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/Reports.aspx>>). Este relatório fornece um panorama (ainda razoavelmente actualizado) dos diversos mecanismos de protecção do *trade dress* ao nível da União Europeia e de outros países europeus. E refere o facto curioso de, apesar de o TJ e o TPI/TG não usarem a expressão *trade dress*, isso ter sucedido episodicamente na tradução dinamarquesa do Proc. T-123/00, parágrafo 98, em que o TPI mencionou essa expressão relativamente a um medicamento.

⁵⁴ PINTO MONTEIRO, *Contratos de Distribuição Comercial*, 2009, 119 ss.. Acerca do contrato de franquia, (ou *franchising*), cf., entre outros, PESTANA DE VASCONCELOS, *O Contrato de Franquia (Franchising)*, 2000, FÁTIMA RIBEIRO, *O Contrato de Franquia*, 2001 e PINTO MONTEIRO, *Contrato de Agência*, 2010, 69 ss..

⁵⁵ Sem prejuízo do que ficou dito *supra*, nota (50). Além disso, há que reconhecer que a distinção entre produtos e serviços se tem atenuado nos últimos anos, até porque certos fenómenos da sociedade de informação se mostram dificilmente classificáveis, nessa dicotomia (uma página da Internet é um produto, ou um serviço?). Para uma interessante reflexão a este respeito, THOMAS DREIER, *Online and Its Effect on the “Goods” Versus “Services” Distinction*, IIC (2013) 44, 137-139.

(estética/funcional), merecedora de protecção na medida da sua criatividade. Por outras palavras, no *design*, protege-se a inovação; no *trade dress*, protege-se a indicação. Isso explica o motivo pelo qual a tutela jurídica do *design* pressupõe a novidade do objecto, enquanto a protecção do *trade dress* se basta com a capacidade distintiva, independente da novidade.

Não por acaso, nos Estados- Unidos o regime do *trade dress* faz parte do direito de marcas, decorrendo actualmente do § 43(a) do *Lanham Act* ⁵⁶, que abaixo se transcreve:

Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive [...] as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities,

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is likely to be damaged by such an act.

Esta norma tem uma previsão suficientemente inclusiva para abranger, além das marcas, no sentido tradicional do termo, outras formas de identificar produtos ou serviços, nomeadamente através da sua embalagem e apresentação. Note-se que, nos EUA, a tutela das marcas não depende de registo (sendo antes o registo que depende do uso), ficando a sua tutela (logo, também, a do *trade dress*) dependente do preenchimento dos requisitos do carácter distintivo (“distinctiveness”) e da arbitrariedade (“non-functionality”) ⁵⁷, para além da inexistência de risco de confusão (“likelihood of confusion”).

⁵⁶ De 1946, também designado “Trademark Act” (realces acrescentados).

⁵⁷ DINWOODIE/JANIS, *Trade Dress and Design Law*, 18, e 41 ss., e SIGNE NAEVE, *Trade Dress*, 229 ss..

A jurisprudência norte-americana oferece exemplos interessantes de protecção de *trade dress*, incluindo o famoso caso TWO PESOS v. TACO CABANA ⁵⁸, em que a “apresentação” dos restaurantes de uma cadeia de *fast-food* foi imitada por um concorrente. Segundo ficou provado, a imitação incidia sobre *a forma e aspecto geral do exterior do restaurante, o símbolo identificativo, o plano interior do piso da cozinha, a decoração, o menu, os utensílios usados para servir os alimentos, o uniforme dos empregados e outras características reflectindo a imagem total do restaurante*, o que justificou a condenação desta prática, à luz do § 43(a) do *Lanham Act*.

No Reino Unido, a noção de *trade dress* não é especificamente reconhecida, mas tal não obsta a que essa realidade tenha protecção, ao abrigo da acção de *passing off*. Esta infracção consiste em alguém fazer passar os seus produtos pelos produtos de outrem ⁵⁹. Para citar um acórdão de 1842 (PERRY v. TRUEFIT ⁶⁰):

A man is not to sell his own goods under the pretence that they are the goods of another man; he cannot be permitted to practice such a deception, nor to use the means which contribute to that end. He cannot therefore be allowed to use names, marks, letters or other indicia, by which he may induce purchasers to believe, that the goods which he is selling are the manufactures of another person.

Ora, a apropriação indevida (“misappropriation”) que é reprimida como *passing off* abrange não só marcas e nomes comerciais, mas também o denominado “get-up”. Este conceito (por vezes usado como sinónimo de *trade dress* ⁶¹) surge nas versões em língua inglesa da regulamentação europeia em matéria de desenhos ou modelos [art. 3/b) do RDM e art. 1/b) da DHDM], quando enuncia a definição de “produto”: *any industrial or handicraft item, including inter alia parts intended to be assembled into a complex product, packaging, **get-up**, graphic symbols and typographic*

⁵⁸ Ac. do Supremo Tribunal Federal, de 26.06.92. Para uma descrição e análise aprofundada deste caso, DINWOODIE/JANIS, *Trade Dress and Design Law*, 68 ss. e MARGRETH BARRETT, *Consolidating the Diffuse Paths to Trade Dress Functionality: Encountering TraFFix on the Way to Sears*, in *Washington and Lee Law Review*, 61(1), 79-158.

⁵⁹ Acerca da noção de *passing off* e seu regime, cf., entre outros, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 663-700, BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 2014, 726-780, DAVID BAINBRIDGE, *Intellectual Property*, 2010, 811-837, DAVID KITCHIN, et al., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 2001, 412-536, e MARY LAFRANCE, *Passing off and unfair competition regimes compared*, in “*Intellectual Property in Common Law and Civil Law*”, 2013, 195-223.

⁶⁰ *Apud* BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 726.

⁶¹ BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 832.

typefaces, but excluding computer programs. Na versão portuguesa desses diplomas, a expressão *get-up* surge traduzida para “formas de apresentação” (em espanhol como “estructuras”, em francês como “presentation”, em italiano como “presentazioni” e em alemão como “Ausstattung”) ⁶².

Note-se que, ao contrário do que sucede com o *trade dress* americano, a repressão do *passing off* abrange inclusivamente nomes e marcas insusceptíveis de registo, para além da publicidade e do *get-up*. Como esclarece BAINBRIDGE ⁶³, o âmbito deste regime é muito vasto, e abrange *tudo aquilo que seja distintivo dos bens, dos serviços ou do negócio do queixoso*. Além disso, acrescenta, *o direito de marcas exige algum uso da marca enquanto que o passing off não requer um uso explícito ou menção de um nome comercial, bastando-se com uma referência implícita* (“mere implication is adequate”). Esta latitude do regime do *passing off* entender-se-á melhor se tivermos presente que não existe no Reino Unido uma disciplina específica de repressão da concorrência desleal, tornando necessário recorrer àquela figura para reprimir certas práticas que caberiam, normalmente, na previsão deste último regime ⁶⁴.

No conhecido caso “JIF LEMON” (relativo à imitação de uma embalagem de plástico amarela, para sumo de limão, com a forma deste citrino), a *House of Lords* enunciou os três requisitos da acção de *passing off* que o demandante deve demonstrar, nos seguintes termos ⁶⁵:

⁶² Basta um conhecimento elementar destes vários idiomas para concluir que estes vocábulos não são rigorosamente equivalentes. Nesse sentido, DAVID MUSKER, *Concise European Trade Mark and Design Law*, 2011, 364, em comentário a esta disposição, adverte que *the term [get-up] has various different translations in different language versions of the Regulation*.

⁶³ *Intellectual Property*, 822.

⁶⁴ Nesse sentido, uma parte das práticas descritas no art. 317.º do CPI português poderia ser qualificada, no Reino Unido, como *passing off*, nomeadamente os *actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços de um concorrente* (al. a), e *as falsas indicações de proveniência (...) de fábrica, oficina, propriedade, região ou território* (al. e). Isto para não mencionar algumas das práticas comerciais desleais reguladas pelo 57/2008, de 26 de Março.

⁶⁵ Texto original: *First, he must establish a goodwill or reputation attached to the goods or services which he supplies in the mind of the purchasing public by association with the identifying "get-up" (whether it consists simply of a brand name or a trade description, or the individual features of labelling or packaging) under which his particular goods or services are offered to the public, such that the get-up is recognised by the public as distinctive specifically of the plaintiff's goods or services. Second, he must demonstrate a misrepresentation by the defendant to the public (whether or not intentional) leading or likely to lead the public to believe that goods or services offered by him are the goods or services of the plaintiff. ... Third, he must demonstrate that he suffers or ... that he is likely to suffer damage by reason of the erroneous belief engendered by the defendant's misrepresentation that the source of the defendant's goods or services is the same as the source of those offered by the plaintiff* — RECKITT &

Primeiro, ele deve demonstrar um “goodwill” ou uma reputação ligada aos bens ou serviços que comercializa, na mente do público consumidor, por associação com o “get-up” identificador (quer este consista simplesmente num nome ou numa descrição comercial, ou em características individuais de rotulagem ou embalagem) sob o qual determinados bens ou serviços seus são oferecidos ao público, de modo que o “get-up” seja reconhecido pelo público como especificamente identificativo dos bens ou serviços do demandante. Segundo, ele deve demonstrar que o demandado induz o público em erro (intencionalmente ou não) levando-o, ou podendo levá-lo a acreditar, que bens e serviços que lhe são oferecidos por este são bens ou serviços do demandante. ... Terceiro, ele deve demonstrar que sofre ou pode sofrer prejuízo em consequência da convicção errónea, resultante da conduta enganosa do demandado, de que os bens ou serviços deste têm a mesma origem que os bens ou serviços do demandante.

Esta passagem da decisão permite esclarecer que o *get-up* tanto pode consistir num nome ou descrição comercial, como em características específicas da rotulagem ou do acondicionamento (mesmo que sejam insusceptíveis de protecção como marcas), confirmando assim que o *get-up* é mais abrangente que o *trade dress*.

Na Alemanha, existiu até há poucos anos um regime específico de tutela da “apresentação” de produtos e serviços (o denominado “Ausstattung”), previsto pelo art. 25 da *Warenzeichengesetz*, de 1968⁶⁶, que tinha a seguinte redacção:

*1) Quem, nas trocas comerciais, revestir ilicitamente produtos ou o seu acondicionamento ou embalagem, ou anúncios, correspondência comercial, prospectos, facturas ou outros documentos análogos com uma **apresentação** considerada nos meios interessados como sinal distintivo de produtos idênticos ou afins de um terceiro, ou puser à venda ou em circulação produtos marcados desta forma ilícita, pode ser impedido judicialmente pela parte lesada.*

COLMAN v. BORDEN, de 8.02.1990 (texto disponível in <<http://www.bailii.org/uk/cases/>>). Um enunciado alternativo dos requisitos da acção em *passing off* surge no caso “ADVOCAAT”, anteriormente julgado pela *House of Lords*, em que se enumeram cinco: (1) *misrepresentation* (2) *made by a trader in the course of trade*, (3) *to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him*, (4) *which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence) and* (5) *which causes actual damage to business or goodwill of the trader by whom the action is brought or (in a quia timet action) will probably do so* [Erven Warnink B. V. and Another v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd., de 1979, in CORNISH, *Cases and Materials on Intellectual Property*, 466].

⁶⁶ Sobre a protecção da *Ausstattung* na Alemanha, cf. PETER CHROCZIEL et al., in *Handbuch das Ausstattungsrecht*, 1986, 199-340, FEZER, *Markenrecht*, 2009, §4 rn. 22-25 [explicando as diferenças face ao regime actual do §4(2) da *MarkenGesetz*], GERHARD SCHRICKER, *Protection of Unregistered Marks and Get-Up in the Federal Republic of Germany*, IIC, 1980, 615-623, MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-cr ation*, 637-645. Entre n s, cf. as refer ncias feitas por NOGUEIRA SERENS, *Marcas de Forma*, parecer publicado in CJ 1991, IV, 60.

2) *O autor de um acto cometido intencionalmente ou por negligência deve pagar ao lesado uma reparação pelo prejuízo causado.*

Segundo GERHARD SCHRICKER ⁶⁷, a melhor tradução da expressão “*Ausstattung*”, no seu sentido literal, será “apresentação” ou “get-up”. A protecção desta realidade decorria automaticamente da lei, sem dependência de registo, tendo uma função distintiva e identificadora semelhante à das marcas. O *Ausstattung* era tutelado, pois, enquanto *signal distinctivo* e não enquanto prestação estética; e a sua protecção só nascia quando a *apresentação* fosse considerada, nos meios interessados, como o sinal distintivo dos bens ou serviços ⁶⁸ a que respeita, situação de facto que o titular deveria comprovar ⁶⁹.

Entretanto, com a entrada em vigor da Lei de Marcas de 1994 (*Markengesetz* ⁷⁰), o *Ausstattung* deixou de estar protegido *enquanto tal*, ficando a sua tutela dispersa por várias disposições legais, em particular pelo § 3(1) da Lei de Marcas e pelos §§ 4(9) e

⁶⁷ *Protection of Unregistered Marks and Get-Up in the Federal Republic of Germany*, 616. No entanto, este autor advertia que, juridicamente, esta expressão tem um significado mais vasto do que o *get-up*, pois abrange não só a apresentação em si mesma, mas também marcas não registadas de produtos ou serviços (que, como vimos, estão protegidas no Reino Unido pela disciplina do *passing off*, apesar de não constituírem *get-up*). A tutela da *Ausstattung* não se confunde com a disciplina da concorrência desleal, que apenas desempenhava um papel complementar relativamente àquela. Porém, era objeto de um verdadeiro direito subjectivo e revestia a mesma natureza que um direito de marca formal (SCHRICKER, *idem*, 621). A jurisprudência alemã citada por SCHRICKER (*ibidem*, 617) é fértil em exemplos, variadíssimos, de elementos passíveis de protecção a este título, desde *slogans* a embalagens (incluindo caixas, garrafas, latas), aspectos específicos da embalagem de produtos (incluindo combinações de cor), a forma do produto ou elementos exteriores (como a grelha de um automóvel ou um padrão cerâmico), ou combinações de cor usadas em certas instalações (v.g., bombas de gasolina de estações de serviço). MIREILLE BUYDENS esclarece que o *Ausstattung* abrange não apenas a forma do produto, como a forma da embalagem, a apresentação publicitária e até, em certa medida, a apresentação das instalações (*La protection de la quasi-crédation*, 639,640). Importa referir que o direito sobre o *Ausstattung* não resultava de um acto voluntário (de apropriação) do seu titular, mas sim da atitude dos consumidores. *É o secondary meaning que cria o direito, i.e., a opinião de uma parte alargada dos consumidores de que o Ausstattung é uma indicação de origem* (SCHRICKER, *idem*, 620). Por isso mesmo, se esse *secondary meaning* desaparecesse (v.g. por diluição resultante de uso por concorrentes), o direito sobre o *Ausstattung* extinguir-se-ia.

⁶⁸ Apesar de art. 25 da *Warenzeichengesetz* não se lhe referir expressamente, era pacífica a sua aplicabilidade a serviços (SCHRICKER, *Protection of Unregistered Marks and Get-Up...*, 616).

⁶⁹ MIREILLE BUYDENS, *La Protection de la quasi-crédation*, 639-641.

⁷⁰ *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* (“Lei de Protecção das Marcas e Outros Símbolos”), substancialmente revista em 2009. Texto integral actualizado (com tradução inglesa), disponível in <http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/index.html>.

5(2) da Lei de Concorrência Desleal (*UWG*⁷¹). Assim, a *Markengesetz* passou a definir como “sinais susceptíveis de protecção como marcas”: *(1) Quaisquer sinais, nomeadamente palavras incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, desenhos tri-dimensionais, a forma dos produtos ou da respectiva embalagem, bem como outro acondicionamento, incluindo cores e combinações de cores, podem ser protegidos como marcas se forem capazes de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.* Por seu lado, o § 4(9) da *UWG* qualifica como exemplo de prática comercial desleal *oferecer produtos ou serviços que são imitações de bens ou serviços de um concorrente, se: a) causar uma evitável confusão quanto à sua origem comercial;* enquanto o § 5(2) tipifica como prática comercial enganosa *a promoção comercial de bens ou serviços, incluindo publicidade comparativa, que crie um risco de confusão com outros bens ou serviços, ou com a marca ou outro sinal distintivo de um concorrente.*

Sublinhe-se, porém, que a lei alemã continua a tutelar os sinais distintivos não registados (e, nessa medida, o *Ausstattung*), dispondo o §4(2) da *Markengesetz* que a protecção como marca é extensiva ao *uso de um sinal na vida comercial desde que o sinal tenha adquirido reconhecimento público como marca nos meios comerciais interessados*⁷².

Em Portugal, o *trade dress* não goza de uma tutela própria, beneficiando apenas de uma protecção fragmentada, dispersa por várias disciplinas e diplomas legais. Em sentido algo diverso, CARLOS OLAVO⁷³ escrevia, em 2008, que *a lei portuguesa atribui protecção específica ao “trade dress”,* aludindo ao disposto no art. 240 do CPI, que tipifica a *imitação de embalagens ou rótulos não registados* como motivo relativo

⁷¹ *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* (“Lei contra a Concorrência Desleal”), publicada em 3.03.2010. Texto integral actualizado (com tradução inglesa), disponível in <http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/index.html>. Sublinhe-se que este diploma incorpora não apenas a disciplina da concorrência desleal “clássica” (isto é, na concepção tradicional em Portugal, regendo apenas as relações entre concorrentes), mas também a das práticas comerciais desleais (respeitante às relações entre empresas e consumidores), na sequência da transposição da Directiva 2005/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio. Esta abordagem monista ou integrada destas duas vertentes da repressão da deslealdade é uma solução tradicional no direito germânico. Para uma síntese deste regime e suas interacções com o actual direito de marcas alemão, cf. ESTELLE DERCLAYE/MATHIAS LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps. A European Perspective*, 269-281.

⁷² Tem havido uma interpretação exigente destes requisitos, restringindo a protecção aos sinais com um *grau de reconhecimento acentuado* (FEZER, *Markenrecht*, §4 rn. 109).

⁷³ *A Protecção do “Trade Dress”,* DI V, 2008, 446.

de recusa do registo de marcas. Contudo, atento o âmbito extremamente limitado desta norma, não nos parece que a mesma consagre uma verdadeira “protecção específica” do *trade dress*, constituindo apenas um mecanismo *complementar* de tutela das marcas registadas. Desde logo, a *ratio* deste preceito não é a de proteger o *trade dress* em si mesmo, mas antes as marcas registadas em conjugação com as quais o *trade dress* seja usado (*rectius*, uma das suas vertentes: o aspecto exterior de um produto ou da sua embalagem ⁷⁴). É o que claramente resulta da parte final do n.º 1 desse art. 240, que exige que esse aspecto exterior *comprovadamente seja usado por outrem nas suas **marcas registadas***, estabelecendo-se no n.º 2 a condição de que os interessados peçam o registo da *marca com os elementos do aspecto exterior* que queiram proteger. Isto significa que o *trade dress* não é tutelado como sinal distintivo, mas apenas como *acessório* de um sinal distintivo (e, mesmo assim, apenas das marcas registadas). De resto, a dita *imitação de embalagens ou rótulos não registados* não é tipificada como ilícito civil (não figurando no elenco do art. 258.º do CPI, entre os actos que o titular da marca pode impedir), nem como infracção penal ou contraordenacional (no Capítulo II do Título III, que tipifica as infracções contra a Propriedade Industrial), ao contrário do que seria de esperar, caso a nossa ordem jurídica protegesse especificamente o *trade dress*. Assim, entre nós, o *trade dress* só é tutelado *indirectamente*, podendo ser protegido, consoante os casos, através da disciplina das marcas, dos desenhos ou modelos, dos direitos de autor e da concorrência desleal ⁷⁵.

O regime das marcas, como é sabido, além de proteger os sinais “tradicionais”, abrange actualmente uma panóplia de símbolos e de características dos produtos e serviços, dotados de capacidade distintiva, e que podem definir a respectiva *apresentação*: a forma dos produtos ou da respectiva embalagem, as cores, a disposição dos elementos nominativos e figurativos e até as modernas “marcas de

⁷⁴ Não é, sequer, evidente que aqui se proteja o aspecto exterior do próprio *produto*, pois a epígrafe do preceito refere-se apenas à imitação de “embalagens ou rótulos não registados”, embora a norma utilize o advérbio “nomeadamente”, para qualificar o “aspecto exterior”.

⁷⁵ Neste sentido (ainda que considerando existir uma tutela específica deste fenómeno), CARLOS OLAVO, *A Protecção do “Trade Dress”*, 430 ss. e *Desenhos e Modelos: Evolução Legislativa*, ROA, 61, Abril 2001, 654 ss..

posição”⁷⁶, são passíveis de tutela, ao abrigo do art. 222 do CPI (e do art. 4 do RMC). Assim, e na medida em que se obtenha o respectivo registo como marca, essas características definidoras do *trade dress* ficarão protegidas, conferindo um direito exclusivo passível de tutela jurídica, nos termos previstos no CPI. Além disso, como já ficou dito, o art. 240 protege indirectamente o *aspecto exterior* de um produto ou da sua embalagem, quando usado em relação com marcas já registadas, permitindo impedir o registo, por terceiros, de marcas que reproduzam ou imitem esse aspecto⁷⁷. Esta disposição tem sido criticada pela doutrina, por introduzir na disciplina das marcas uma questão que releva, essencialmente, do foro da concorrência desleal⁷⁸.

Uma decisão recente do TJ, no caso APPLE⁷⁹, veio admitir expressamente a protecção, como marca de serviços, do arranjo interior de um estabelecimento. Nesse sentido, o Tribunal declarou que *os artigos 2.º e 3.º da Directiva 2008/95 [DHM] devem ser interpretados no sentido de que a representação, através de um simples desenho sem indicação de tamanho nem de proporções, da configuração de um espaço de venda de produtos pode ser registada como marca para serviços que consistem em prestações de serviços relativas a esses produtos mas não fazem parte integrante da colocação dos mesmos no mercado, desde que seja adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e que nenhum dos motivos de recusa enunciados na referida diretiva se lhe oponha*⁸⁰.

Onde, a nosso ver, o *trade dress* encontra uma protecção mais ajustada é na disciplina da Concorrência Desleal, bem como no regime, desta aparentado, das Práticas Comerciais Desleais, consagrado pelo Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março⁸¹.

⁷⁶ A marca de posição é um sinal que consiste num elemento (em princípio figurativo, misto ou uma cor) que se caracteriza por estar situado numa dada posição específica de um produto ou de um dado suporte (quando relativa a um serviço), com uma determinada proporção relativamente ao tamanho do produto. Sobre este conceito, cf. *infra*, 22.1..

⁷⁷ E sob condição de o titular da marca obstativa requerer, entretanto, o registo *da sua marca com os elementos do aspecto exterior* que considere reproduzidos ou imitados (art. 240/2 CPI).

⁷⁸ COUTO GONÇALVES, em tom irónico, designa esta situação como de imitação de *marca virtual*, criticando o *malabarismo normativo* que impõe ao titular da marca anterior a necessidade de requerer um registo de marca que não deseja, para reagir a uma conduta que já deveria ser reprimida através do instituto da concorrência desleal (*Manual de Direito Industrial...*, 253,254). Também em sentido crítico, SOUSA E SILVA, *Direito Industrial. Noções Fundamentais*, 2011, 184,185.

⁷⁹ Ac. de 10.07.2014 (C-421/13, APPLE.DPMA).

⁸⁰ § 27.

⁸¹ Por transposição da citada Directiva 2005/29/CE.

Assim sucede, em particular, com as normas que sancionam os *actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue* [art. 317/1/a) do CPI], bem como *promover um bem ou serviço análogo ao produzido ou oferecido por um fabricante específico de maneira a levar deliberadamente o consumidor a pensar que, embora não seja esse o caso, o bem ou serviço provém desse mesmo fabricante* [art. 8/p) do DL 57/2008]; ou, ainda, *qualquer actividade de promoção comercial relativa a um bem ou serviço, incluindo a publicidade comparativa, que crie confusão com quaisquer bens ou serviços, marcas, designações comerciais e outros sinais distintivos de um concorrente* [art. 7/2/a) do DL 57/2008].

Uma outra frente de defesa contra a imitação do *trade dress* reside no regime dos Desenhos ou Modelos [que atribui direitos exclusivos sobre *a aparência da totalidade, ou de parte, de um produto* — arts. 173 do CPI e 3/a) do RDM] e outra ainda no Direito de Autor [quando estejam em causa *obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos e obras de design* que constituam criação artística — art. 2/1/l) do CDADC — ou outras obras usadas no âmbito de uma actividade económica, v.g. na decoração de estabelecimentos em que se prestem serviços]. Contudo, importa sublinhar que a protecção do *trade dress* ao abrigo destes normativos reveste um carácter *indirecto ou reflexo*, pois estes visam unicamente a tutela (temporária) da prestação criativa e não a salvaguarda da apresentação enquanto sinal distintivo de um produto ou serviço. A tutela da aparência ao abrigo destes dois regimes será objecto de adequado aprofundamento, nos dois capítulos seguintes deste estudo, para onde se remete.

A jurisprudência portuguesa já teve ocasião de se confrontar com exemplos da imitação do *trade dress*, nomeadamente em casos de imitação servil, que serão objecto de análise mais aprofundada na Parte III. Mas merece aqui uma referência especial o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça no caso “PANS & COMPANY”, em que a imitação dos *elementos funcionais e decorativos* de uma rede de estabelecimentos de venda de sanduiches foi julgada ilícita, não só por violação dos direitos de autor relativos ao projecto de *design* dessas lojas, mas também por

constituir concorrência desleal⁸², tendo o tribunal aludido expressamente à tutela do *trade dress*⁸³. Efectivamente, neste caso parece claro que, mesmo na ausência de violação de direitos de autor, a disciplina da Concorrência Desleal teria permitido tutelar o *trade dress* dos produtos e serviços comercializados pela demandante, numa situação curiosamente análoga à do caso TACO CABANA, já referido.

Em síntese, no que respeita à tutela do *trade dress*, deparamos entre nós com um enquadramento semelhante ao actualmente existente na Alemanha, embora com a importante ressalva de que o nosso CPI não protege as marcas não registadas⁸⁴.

3.3. O conceito operativo de “Estética Industrial”

Concluída esta digressão preliminar em torno do tema do nosso estudo, é chegado o momento de circunscrever o seu objecto, sintetizando um conceito operativo de “estética industrial”, que nos permita situá-la no contexto das várias disciplinas jurídicas que a estruturam e analisar os diversos instrumentos que regem esse

⁸² Ac. de 10.01.2008 (Rec. 07A2208; rel. Rui Maurício). No caso em apreço, o estabelecimento da ré, “Cia. das Sandes”, reproduzia os elementos decorativos dos estabelecimentos da autora e a sua disposição no interior da loja, nomeadamente a disposição dos pães na vertical, o preçário acima dos mesmos, a conjugação das cores amarela e preta, os formato dos balcões, o uso de elementos em xadrez, tendo essa coincidência sido julgado *susceptível de gerar confusão nos consumidores*.

⁸³ Citando CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Vol. I, 291 e 292. Na esteira deste autor, o tribunal assimila “trade dress” a “imagem de marca” (equiparação que o autor também repete noutros textos, como v.g. *A Protecção do Trade Dress*, 429). No entanto, tal assimilação não se nos afigura acertada, pois a “apresentação” do produto ou serviço não corresponde, exactamente, àquilo que os especialistas em Marketing designam por “imagem de marca” (“brand image”). Este conceito foi definido, por KEVIN LANE KELLER, *Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Equity*, in *Journal of Marketing*, 57(1), 1993, 3, como *perceptions about a brand as reflected by the brand associations held in consumer memory*. A imagem de marca assenta em associações mentais, efectuadas pelos consumidores, que ligam certos valores a determinadas marcas (v.g., computadores Apple e facilidade de utilização; automóveis Toyota com durabilidade, ou chinelas Havaianas com descontração) — sobre este ponto, cf. também DAVID A. AAKER / KEVIN LANE KELLER, *Consumer Evaluation of Brand Extensions*, in *Journal of Marketing* 54(1), 1990, 27 ss. e EVA MARTINEZ e LESLIE DE CHERNATORY, *The effect of brand extension strategies upon brand image*, in *Journal of Consumer Marketing*, 21(1), 2004, 39 ss., Por outras palavras, a imagem de marca é o conjunto de representações mentais, pessoais e subjectivas, estáveis, selectivas e simplificadoras relativamente a essa marca. O *trade dress* é um conceito mais circunscrito, centrado na apresentação do produto ou do serviço, que contribui decisivamente para definir a “imagem de marca”, mas não se confunde com ela, sendo apenas um dos factores que a podem condicionar.

⁸⁴ Deixando de lado a tutela (transitória e precária) decorrente da prioridade decorrente do início do uso (art. 227/1 CPI) e do instituto da protecção provisória (art. 5 CPI).

fenómeno, seus limites e interconexões, em particular as normas jurídicas que reconhecem e tutelam direitos exclusivos sobre criações do domínio estético.

A expressão “estética industrial” não é inédita, no domínio do Direito Industrial. É aliás utilizada pelo legislador no preâmbulo do RDM, quando enuncia (§7) os objectivos da disciplina dos DM: *O reforço da estética industrial tem como efeito não só encorajar os criadores individuais a contribuir para estabelecer uma superioridade da Comunidade neste domínio, como também para incentivar à inovação e ao desenvolvimento de novos produtos e ao investimento na sua produção.* No entanto, como veremos, a tutela dos DM não esgota os meios de protecção destas criações, pelo que a “estética industrial” é um fenómeno que transcende os limites, apesar de tudo largos, deste ramo do Direito Industrial.

Antes de mais, importa precisar o sentido em que é usado, neste contexto, o substantivo “estética”. É sabido que a “Estética” pode designar *a filosofia do belo e da arte independentemente das circunstâncias de tempo e de lugar*⁸⁵, buscando uma justificação para um domínio em que não valem os juízos determinantes, típicos das ciências da natureza, mas, pelo contrário, os juízos *que se esforçam por encontrar a normalidade a partir do accidental.* Contudo, a partir do momento em que se reconhece a impossibilidade de se estabelecerem padrões de beleza absoluta e imutável, que tão-somente careça de ser descoberta, *a beleza perde qualquer conotação axiológico-transcendental e é identificada como a esfera empírica e contingente do gosto, entendido como prazer sensível*⁸⁶. A relativização da ideia de beleza e, conseqüentemente, da noção de Estética, torna concebível a ideia de uma obra estética não bela. Não significa isto que a Estética, actualmente, rejeite ou abstraia dos valores do gosto e da beleza; mas apenas que, abandonada a pretensão da Estética idealista de uma beleza universalmente reconhecida, os fenómenos do belo e do gosto se assumem como inevitavelmente contingentes, históricos e subjectivos. Como sublinha UMBERTO ECO⁸⁷, *a Estética, pelo menos a partir de Kant, não estabelece um cânone de beleza, mas define as condições formais de um juízo estético: no interior destes esquemas descritivos da experiência possível move-se a variedade das*

⁸⁵ GIANNI CARCHIA, *Dicionário de Estética*, 109.

⁸⁶ *Idem*, 110.

⁸⁷ *A Definição da Arte*, 61,62 (acentuados no original).

*experiências pessoais, cada uma delas assinalada por uma marca de originalidade. (...) Não se alcança a máxima **cientificidade** da estética, estabelecendo cientificamente (segundo leis psicológicas ou estatísticas) as regras do gosto, mas definindo a **acientificidade** da experiência de gosto e a margem que nela é deixada ao factor pessoal e de perspectiva.*

Sob este prisma, dizer que uma certa criação tem natureza “estética” significa, tão só, que é passível de estimular, em sentido positivo ou negativo, o sentimento do gosto dos seus destinatários. Esta qualificação não encerra, porém, qualquer juízo de mérito — ou, menos ainda, de valor “artístico” —, devendo ser encarada como “neutra”, no sentido em que se pode reconhecer natureza estética, indiferentemente, ao “kitsch”, ao unanimemente (?) feio ou ao consensualmente belo.

Ora, como refere SILVIA MAGELLI⁸⁸, *a sensibilidade humana ao facto estético é um factor de emoção, de conhecimento e de comunicação; e, visto que a estética é um fenómeno de onde surgem relações entre as pessoas, é, portanto, um fenómeno que precisa de ser ordenado. Daí a necessidade de o direito tomar em consideração o fenómeno estético e o regular.*

O fenómeno estético que interessa ao presente estudo tem a ver com realizações humanas concretas, com criações fisicamente exteriorizadas e corporizadas em objectos visíveis. Por isso, a palavra “estética” é tomada aqui numa acepção de substantivo, referindo-se a essas criações, plasmadas em objectos, e qualificando-as como *relevantes* para a sensibilidade humana em matéria de gosto. O presente estudo não se insere no âmbito da “Estética”, enquanto domínio do conhecimento, antes a pressupõe. Esclarecido isto, poderemos utilizar neste âmbito uma acepção de “estética” como respeitando às criações humanas de carácter visível, susceptíveis de accionar ou estimular o sentimento do gosto e a empatia, por parte dos destinatários ou observadores dessas criações. Esse sentimento pode ser estimulado num sentido positivo, de agrado, ou negativo, de rejeição. Mas nem por isso a criação perderá a sua natureza estética.

⁸⁸ *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, 7.

O direito pode tomar em consideração o fenómeno estético e regulá-lo em perspectivas muito diversas: numa óptica de defesa do interesse público, de uma “estética colectiva”, como sucede por exemplo com os preceitos em matéria urbanística, paisagística ou até de preservação do património artístico ⁸⁹; ou numa óptica individual ou privatística, como é o caso de certas normas do direito autoral e do direito industrial, que protegem interesses particulares sobre bens com conteúdo estético. Neste segunda categoria poderemos incluir a disciplina dos DM (que tem incidência sobre o domínio estético, na medida em que confere direitos exclusivos sobre aparência de bens de consumo), o Direito de Autor (que confere poderes exclusivos sobre, nomeadamente, obras de artes aplicadas, com inerente carácter estético) e, embora numa perspectiva diversa, o Direito de Marcas (na medida em que regula o uso de sinais, figurativos ou mesmo tridimensionais, com possível relevância estética). Num plano distinto, até pela natureza colectiva dos interesses que tutela, cumpre ainda referir a disciplina da Concorrência Desleal, como passível de influir no fenómeno estético, designadamente quando as práticas desleais puníveis ao abrigo deste regime (v.g., actos de confusão, de apropriação ou de agressão) respeitem a bens com carácter estético.

Um aspecto comum aos sistemas normativos desta segunda categoria — e a dimensão que confere unidade epistemológica a este estudo — é a circunstância de todos eles poderem incidir sobre uma vertente estética que, de algum modo, valoriza ou qualifica os bens que a incorporam. Esta vertente estética constitui aquilo que já foi apelidado de “valor intelectual acrescentado” de um produto ⁹⁰, e permite que este seja apreciado e desejado num grau superior àquele que resultaria das suas características puramente técnicas ou funcionais. A “aparência” — que é um conceito muito abrangente e algo impreciso — pode funcionar como o “toque de Midas”, transformando um objecto banal e indiferenciado num produto apreciado, valorizado e cobiçado, em proveito de quem tem a faculdade de retirar proventos da sua

⁸⁹ Normas que pressupõem, inevitavelmente, juízos do foro estético (e artístico) a respeito do que é desejável ou indesejável, para a sociedade em cujo interesse são promulgadas.

⁹⁰ MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 5, que explica esse conceito deste modo: *o valor comercial de um produto não é tanto função da quantidade de matéria prima e de trabalho de que ele necessitou, mas sobretudo da prestação criativa e tecnológica que ele cristaliza, quer nele próprio quer na imagem promocional que lhe é dada.*

exploração económica. E pode ser encarada de diversos pontos de vista: do criador, do fabricante, do comerciante, do consumidor, do prescriptor (arquitecto, decorador), do crítico de arte e até do juiz.

Neste contexto, o qualificativo “industrial” visa exprimir a ideia de que as criações estéticas que aqui nos interessam são as que respeitam a *bens de consumo*, de *produção em série*, ainda que sem excluir, necessariamente, os produtos artesanais ou os produtos “customizados”. Não se pretende, de modo algum, circunscrever o universo a considerar aos bens oriundos do sector da Indústria (ou fabricados por métodos industriais), ainda que essa seja, seguramente, a situação predominante. Isto à semelhança do que sucede com a designação “Direito Industrial”, que abrange produtos e serviços do todo o espectro da actividade económica, sem que a palavra “industrial” assuma um significado sectorial.

Em face do exposto, poderemos, para efeitos deste estudo, definir “estética industrial” como o conjunto das criações de natureza estética incorporadas em bens de consumo ou utilizadas na respectiva ornamentação ⁹¹.

Isto posto, impõe-se uma advertência suplementar: Não pretendemos excluir *a priori* do âmbito da “estética industrial” as obra da denominada “arte pura”, nem se justifica estabelecer, nesta tentativa de definição, uma demarcação rígida entre arte pura e arte aplicada. Desde logo, porque é frequente obras de arte “pura” serem utilizadas para fins industriais (v.g., pinturas utilizadas como padrões de tecidos ou de produtos cerâmicos). Aliás, a inversa também pode ser verdadeira: por vezes, objectos produzidos em série para fins utilitários acabam por revelar um indiscutível carácter artístico (vindo a figurar em museus e exposições do denominado “mundo da arte”). Mas, sobretudo, porque estas qualificações não são estanques nem necessariamente opostas; na verdade elas representam os *polos extremos de um vasto continuum de produtos em que os elementos artísticos e industriais se combinam em doses variáveis*

⁹¹ OTERO LASTRES utiliza a expressão “estética industrial” num sentido muito semelhante, para designar *o conjunto de criações de carácter estético que se plasmam na forma visível dos produtos — El diseño industrial según la Ley de 7 de Julio de 2003*, in “Tratado de Derecho Mercantil”, Vol. 2, 2003, 19 e *Manual de la Propiedad Industrial* de FERNÁNDEZ-NÓVOA/OTERO LASTRES/BOTANA AGRA, 2008, 345.

⁹². No domínio da estética industrial, o fenómeno da “transversalidade” das obras é extremamente frequente, podendo a mesma obra ter finalidades e usos muito diversificados. É bem conhecido o exemplo do retrato feito por Andy Warhol, do rosto de Giuliana Benetton ⁹³, que esta adoptou como marca da sua linha de sapatos... Para já não falar na estátua encomendada por Napoleão Bonaparte ao escultor italiano Antonio Canova ⁹⁴, representando-o nu e de braço estendido, como Marte o deus da guerra, e que acabou no átrio da residência londrina de Wellington, onde seria usada pelas visitas para “pendurarem capas e chapéus”...

4. Enquadramento normativo

As raízes da tutela jurídica da estética industrial são tradicionalmente localizadas na França do século XVIII, em particular na célebre decisão do *Conseil d'Etat* de 14 de Julho de 1787, reconhecendo a todos os fabricantes de tecidos do reino o direito ao uso exclusivo dos desenhos que tivessem criado ou mandado criar ⁹⁵. Essa decisão, é certo, já havia sido precedida de outras medidas, regulamentando o fabrico da seda na região de Lyon, como as decisões do *Conseil d'Etat* de 1 de Março de 1712 e de 19 de Junho de 1744, reprimindo a usurpação dos desenhos de tecidos por parte de trabalhadores dessas indústrias, para não mencionar certos privilégios reais,

⁹² Como advertem SAM RICKETSON e JANE GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond*, Vol. I, 2006, 453. Acentuando este aspecto, UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and United States of America*, 2010, 262, dá o seguinte exemplo: *The shape of a bottle may function either as a work of fine art destined for a gallery, or a useful article which houses detergent, or may, with time, become a signifier of origin of the manufacturer, or the physical manifestation of an applied scientific principle.*

⁹³ Cf. DEYAN SUDJIC, *The Language of Things*, 199.

⁹⁴ ANDREW ROBERTS, *Napoleão e Wellington*, 327. Sobre esta obra de escultura e o seu irónico destino final, cf. JULIUS BRYANT, *How Canova and Wellington honoured Napoleon*, disponível in www.thefreelibrary.com.

⁹⁵ Esta regulamentação respeitava unicamente aos desenhos aplicados em *tecidos de seda, de seda com dourado, ou com mistura de seda* (“des étoffes de soie, soie et dorure, ou mélangées de soie”), como informava PAUL ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, II, 1954, 378. São inúmeras as obras que descrevem esta evolução. Podem consultar-se, além da citada obra de ROUBIER, 377 ss., STEPHEN LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection*, II, 1975, 827 ss. ou ANDRÉ LUCAS, et al., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 3 ss.. Para obras mais remotas, cf. EUGÈNE POUILLET, *Traité Théorique et Pratique des Dessins et Modèles*, 1-71 e *Traité Théorique et Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique*, 1-23 e GEORGES CHABAUD, *La Protection Légale des Dessins et Modèles*, 1913, 24 ss..

concedidos a artistas ou a corporações⁹⁶. Contudo, a regulamentação de 1787 foi a primeira a sair do quadro corporativo local, aplicando-se, de forma geral e abstracta, a nível nacional, ainda que a um único sector de actividade. Na sequência da revolução francesa e da conseqüente abolição dos privilégios e do regime corporativo, essa protecção foi suprimida. E nem a aprovação de uma lei de patentes em 1791, e de outra lei, em 1793, protegendo a propriedade literária e artística, chegaram para colmatar essa lacuna⁹⁷, levando os fabricantes de sedas lionesas a peticionar ao imperador francês uma lei específica, que viria a ser promulgada em 18 de Março de 1806. Esta lei, apesar de destinada apenas aos desenhos de tecidos de sedas de Lyon, previa já a sua extensão a outras localidades, tendo posteriormente sido aplicada a outros sectores, como o dos papéis de parede, em 1823⁹⁸, e mesmo aos modelos (tridimensionais), por força de uma jurisprudência que entendeu que *os modelos não passam de desenhos em relevo*⁹⁹.

Curiosamente, foi também no ano de 1787 que teve lugar outro dos antecedentes remotos da tutela da estética industrial, o *Calico Printers' Act* britânico¹⁰⁰, que estabelecia um direito exclusivo de dois meses a favor daqueles que, pela primeira vez, estampassem padrões “novos e originais” de linho, algodão, chitas e musselinas.

Entre nós, as origens da regulamentação relativa a estas matérias — ainda que não se lhe dirigindo especificamente — encontram-se no Decreto de 8 de Julho de 1851 consagrando os “Direitos dos Authores” de obras dramáticas, musicais e dos “produtos das artes do desenho”, cujo art. 18 dispunha: *O author de um desenho, de um quadro, de uma obra de esculptura, de architectura ou de qualquer outra obra análoga, terá o direito exclusivo de a reproduzir, ou authorisar a reprodução della pela*

⁹⁶ Sobre este aspecto, GEORGES CHABAUD, *La Protéction...*, 25 e ANDRÉ LUCAS, et al., *Traité...*, 6.

⁹⁷ Apesar das vozes que, na altura, se levantaram a favor da aplicabilidade aos desenhos e esculturas (de todo o género) da lei sobre a propriedade literária e artística (que, todavia, tinha por objecto as produções *de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux arts* – art. 7), dando origem à discussão que viria a gerar a denominada doutrina da “unidade da arte”, de que falaremos infra, 17..

⁹⁸ ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, II, 379.

⁹⁹ *Idem*, 380.

¹⁰⁰ Cujá designação completa é: *An Act for the Encouragement of the Arts of designing and printing Linens, Cottons, Callicoes, and Muslins, by vesting the Properties thereof, in the Designers, Printers and Proprietors, for a limited time*. Sobre os primórdios da regulamentação britânica nesta matéria, cf. BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 609. Especificamente sobre esta lei de 1787, cf. o interessante comentário de RONAN DEASLEY, *Commentary on the Calico Printers' Act 1787*, disponível in <<http://www.copyrighthistory.org>>.

gravura, pelo desenho, pela moldagem, ou por qualquer outro meio. O art. 20 desse diploma estabelecia: *É igualmente garantida e declarada a propriedade dos desenhos e padrões dos fabricantes, que todavia, será regulada por Lei especial.* Essa regulamentação específica viria a constar, décadas mais tarde, da nossa primeira lei de propriedade industrial, a Lei de 21 de Maio de 1896¹⁰¹. Esta lei distinguia entre os “desenhos de fábrica” (definidos pelo art. 158 como *os desenhos, figuras, gravuras, estampas, pinturas e quaisquer padrões ou disposições de linhas e côres susceptíveis de se imprimir, pintar, tecer, bordar, gravar e cunhar na superfície dos objectos fabricados de uma maneira distinta*) e os “modelos de fábrica” (definidos pelo art. 159 como *moldes, formas, objectos em relevo e as formas que apresentam os produtos industriais ou que são susceptíveis de se aplicar aos mesmos produtos*).

Actualmente, o ordenamento jurídico português disciplina a estética industrial, essencialmente, em dois diplomas legais: o CDADC¹⁰², cujo art. 2 contém um elenco, não exaustivo, do tipo de criações protegidas, incluindo, nomeadamente, desenhos, tapeçarias, pinturas, esculturas, obras de arquitectura e fotografias, bem como as *obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial.* E o CPI¹⁰³, que organiza a tutela dos Desenhos ou Modelos, definidos pelo art. 173 como designando à *aparência da totalidade, ou de parte, de um produto resultante das suas características de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto ou da sua ornamentação*¹⁰⁴.

¹⁰¹ Que foi precedida pelo decreto ditatorial de 17 de Dezembro de 1894, cujo regulamento foi aprovado pelo decreto de 28 de Março de 1895, que as Côrtes converteram, com ligeiras alterações, na referida lei de 1896. Sobre as origens da legislação portuguesa em matéria de Propriedade Industrial, cf. *Parecer* da Câmara Corporativa, de 25 de Março de 1937, que precedeu a aprovação do CPI de 1940 e JUSTINO CRUZ, *Código da Propriedade Industrial*, anotado, 1983, 22 ss.. Para um estudo dos antecedentes do Direito de Autor em Portugal, VISCONDE DE CARNAXIDE, *Tratado Da Propriedade Literária e Artística*, 1918, 15 ss., OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 1992, 17 ss., ALEXANDRE DIAS PEREIRA, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 49-57, ALBERTO SÁ E MELLO, *Manual de Direito de Autor*, 2014, 27 ss., e LUIS FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, I, 34. ss..

¹⁰² Aprovado pelo DL 63/85, de 14 de Março, com diversas alterações posteriores.

¹⁰³ Aprovado pelo DL 36/2003, de 5 de Março, com diversas alterações posteriores.

¹⁰⁴ Esta redacção resulta da transposição quase directa do art. 1/a) da DHDM, que veio a ser reproduzida pelo art. 3/a) do RDM (a diferença é de mera redacção: “textura **e/ou** materiais”). Os CPI de 1995 e de 1940 distinguiram entre *modelos* (a três dimensões) e *desenhos* (a duas dimensões), embora estabelecessem para ambas as categorias um regime comum. No caso dos modelos

No plano internacional, cumpre assinalar, desde logo, a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial de 20 de Março de 1883¹⁰⁵ e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (conhecido internacionalmente pela sigla “TRIPS”)¹⁰⁶, convenções multilaterais que disciplinam um leque alargado de DPI. Naquilo que mais interessa ao nosso estudo, cumpre desde já destacar o disposto no art. 5.º *quinquies* da CUP, que impõe a todos os países da União que protejam *os desenhos ou modelos industriais*, sem determinar, porém, que tipo de protecção deve ser assegurada¹⁰⁷. O TRIPS também impõe aos Estados-Membros que protejam o desenhos ou modelos industriais, mas fá-lo de um

industriais, estavam em causa objectos, e protegiam-se *os moldes, formas, padrões, relevos, matrizes e demais objectos que sirvam de tipo na fabricação de um produto industrial, definindo-lhes a forma, as dimensões, a estrutura ou a ornamentação*; mas aquilo que ficava sujeito ao exclusivo era apenas a *forma* do objecto, sob o ponto de vista geométrico ou ornamental. No caso dos desenhos industriais, estavam em causa desenhos ou figuras, destinados a *aplicar-se a um produto* com fim comercial, por qualquer processo manual, mecânico ou químico e também os caracteres, tipos e matrizes tipográficas ou destinadas a impressão. No CPI de 2003, estes dois conceitos deixaram de se distinguir, passando a referir “desenhos ou modelos” e abandonando o qualificativo “industriais”, embora a definição de “produto”, dada pelo art. 174 do CPI (na esteira da DHDM e do RDM), refira “artigo industrial ou de artesanato”.

¹⁰⁵ Revista em Bruxelas em 14 de Dezembro de 1900, em Washington, em 2 de Junho de 1911, na Haia, em 6 Novembro de 1925, em Londres, em 2 de Junho de 1934, em Lisboa, em 31 de Outubro de 1958 e em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 e alterada em 28 de Setembro de 1979. Portugal aprovou para ratificação a versão resultante da Conferência de Estocolmo, através do Decreto n.º 22/75, de 22 de Janeiro, a que se seguiu o Aviso publicado no Diário da República, Série I, de 15 de Março de 1975. Para uma panorâmica geral do enquadramento internacional da propriedade intelectual, cf. MOURA VICENTE, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, SILKE VON LEWINSKI, *International Copyright Law and Policy*, 2008 (rep. 2013) e WIPO *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, 2004 (reimp. 2008), 241 ss., disponível in <http://www.wipo.int>.

¹⁰⁶ Anexo ao Acordo que instituiu a Organização Mundial do Comércio, aprovado para ratificação pela Resolução da Assembleia n.º 75-B/94, de 27 de Dezembro e ratificado pelo Decreto n.º 82/94, de 27 de Dezembro. O Acordo “TRIPS” entrou em vigor em Portugal a partir de 1 de Janeiro de 1995 e já tinha, no início de 2014, 159 Estados-membros. Os tribunais portugueses já reconheceram aplicabilidade directa a algumas das disposições do Acordo, nomeadamente o ac. RL, de 22.10.98 (CJ 98, III, 120), confirmado por ac. do STJ de 20.04.99, que reconheceu efeito direito aos arts. 33 e 70/2 do TRIPS (alargando o prazo de duração das patentes portuguesas anteriores a 1995 de 15 para 20 anos). A aplicabilidade directa destas normas do TRIPS voltou a ser afirmada pela RL em 14.12.2004 (CJ 2004, V, 114). Esta jurisprudência, contudo, não é isenta de críticas, à luz da jurisprudência do TJ, nomeadamente dos acs. de 14.12.2000 (DIOR; Col. p. I-11307), de 23.11.1999 (Portugal/Conselho; Col. p. I-8395) e de 1.03.2005 (VAN PARYS; Col. p. I-1465). Alguns autores, como PIRES DE CARVALHO, recusam categoricamente aplicabilidade directa ao Acordo TRIPS: *Because the provisions of the TRIPS Agreement are not self-executing, WTO Members are obliged to take action to make them effective through laws and regulations, as Articles 8.1 and 63.2 of the Agreement explain (The TRIPS Regime of Patent Rights*, 2005, 59; e, de novo, in *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, 2006, 71). No mesmo sentido, CASADO CERVIÑO e CERRO PRADA, *Gatt y Propriedad Industrial*, 1994, 73 e 74.

¹⁰⁷ Este laconismo da CUP em matéria de DM mereceu a STEPHEN LADAS a crítica de que a CUP tratava os DM como *o parente pobre no grupo familiar da propriedade industrial (Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection*, II, 828).

modo mais detalhado que a CUP ¹⁰⁸. Desde logo, o seu art. 25/1 estabelece parâmetros mínimos quanto a requisitos de protecção ¹⁰⁹:

— *Os Membros assegurarão uma protecção dos desenhos ou modelos industriais criados de forma independente que sejam novos ou originais. Os Membros podem estabelecer que os desenhos ou modelos não são novos ou originais se não diferirem significativamente de desenhos ou modelos conhecidos ou de combinações de características de desenhos ou modelos conhecidas. Os Membros podem estabelecer que essa protecção não abrangerá os desenhos ou modelos ditados essencialmente por considerações de carácter técnico ou funcional.*

Esta disposição é compatível com diversas soluções, como a adopção de um regime *sui generis* para os DM, o recurso à tutela do *copyright*, à repressão da concorrência desleal ou a outro regime, como o das patentes, conforme sucede nos Estados Unidos ¹¹⁰. No entanto, o art. 26 fixa uma duração mínima (de 10 anos) e define o âmbito de protecção, nos termos seguintes:

1 — *O titular de um desenho ou modelo industrial protegido poderá impedir que terceiros, sem o seu consentimento, fabriquem, vendam ou importem artigos a que seja aplicado, ou que incorporem, um desenho ou modelo que seja, na totalidade ou numa parte substancial, uma cópia do desenho ou modelo protegido, quando esses actos sejam realizados com finalidade comercial.*

2 — *Os Membros podem prever excepções limitadas à protecção dos desenhos ou modelos industriais, desde que essas excepções não colidam de modo injustificável com a exploração normal dos desenhos ou modelos industriais protegidos e não prejudiquem de forma injustificável os legítimos interesses do titular do desenho ou modelo protegido, tendo em conta os legítimos interesses de terceiros.*

¹⁰⁸ Ainda assim, os escassos 2 artigos que o TRIPS consagra à tutela dos DMs levaram JEREMY PHILLIPS, *Industrial designs and TRIPS*, in “Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement”, 2008, 215, a desabafar que *the degree of attention to industrial designs within the text of the TRIPS Agreement demonstrates how insignificant is the protection of industrial designs*.

¹⁰⁹ O n.º 2 desta disposição estabelece um regime específico para *obtenção da protecção de desenhos ou modelos de têxteis*, nomeadamente no que se refere a *eventuais custos, exames ou publicações*, que não devem comprometer indevidamente a possibilidade de requerer e obter essa protecção, prevendo que os membros dêem cumprimento a esta obrigação *através da legislação em matéria de desenhos ou modelos industriais ou através da legislação em matéria de direitos de autor*.

¹¹⁰ Neste sentido, DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps. A European Perspective*, 9. Sobre a opção dos EUA pelas *design patents*, que descreve como um *historical accident*, STEPHEN LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights...*, II, 830 refere que a mesma teve origem num parecer do *Commissioner of Patents*, sugerindo pura e simplesmente que o *Patent Office* norte-americano passasse a aceitar também pedidos de patente para protecção de *new and original designs*, o que veio a ser aprovado pelo Congresso por lei de 29 de Agosto de 1942 (solução que ainda hoje se mantém — DONALD CHISUM, et al., *Intellectual Property Law*, 2011, 700-709).

O enquadramento internacional da estética industrial é definido ainda, de forma determinante, pela Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas de 9 de Setembro de 1866 ¹¹¹, cujo art. 2/1 inclui expressamente, no elenco das “obras literárias e artísticas” abrangidas pelo seu âmbito de aplicação, as “obras de artes aplicadas”, relativamente às quais o seu n.º 7 dispõe:

— *Fica reservada às legislações dos países da União a regulamentação do campo de aplicação das leis relativas às obras de arte aplicadas e aos desenhos e modelos industriais, assim como as condições de protecção dessas obras, desenhos e modelos, tendo em conta as disposições do artigo 7(4), da presente Convenção. Para as obras protegidas unicamente como desenhos e modelos no país de origem, só pode ser reclamada num outro país da União a protecção especial concedida nesse país aos desenhos e modelos; todavia, se uma protecção especial não for concedida nesse país, essas obras serão protegidas como obras artísticas.*

Esta disposição significa que os Estados-membros ficam obrigados a proteger as obras de arte aplicada, mas podem fazê-lo através de um regime específico para desenhos ou modelos ou da disciplina dos direitos de autor, ou de ambos, cumulativamente ¹¹².

No domínio específico dos Desenhos ou Modelos, cumpre referir o regime internacional de protecção criado pelo Acordo da Haia Relativo ao Registo Internacional de Desenhos Industriais, assinado em 1925 ¹¹³. Trata-se de um sistema de registo internacional que permite obter a tutela jurídica de desenhos industriais em vários estados (ou uniões de estados, como a UE), através de um único pedido de registo, formalizado centralizadamente na Secretaria Internacional da OMPI. Apesar de Portugal não haver assinado, até à data, o Acordo da Haia, a circunstância de a

¹¹¹ Completada em Paris a 4 de Maio de 1896, revista em Berlim a 13 de Novembro de 1908, completada em Berna a 20 de Março de 1914 e revista em Roma a 2 de Junho de 1928, em Bruxelas a 26 de Junho de 1948, em Estocolmo a 14 de Julho de 1967 e em Paris a 24 de Julho de 1971. Aprovada para adesão pelo Decreto n.º 73/78, de 26 de Julho. Contava, no início de 2014, com 167 Estados-membros.

¹¹² DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps. A European Perspective*, 9 e SILKE VON LEWINSKI, *International Copyright Law and Policy*, 114. Sobre a aplicação cumulativa destes regimes, cf. *infra*, 16. a 19..

¹¹³ Posteriormente revisto pelos Actos de Londres (1934), da Haia (1960) e de Genebra (1999). Uma excelente síntese deste regime é feita no estudo *L'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels: principales caractéristiques et avantages* — Publicação da OMPI n.º 911(F), de 2010, disponível in <http://www.OMPI.int>.

União Europeia ter aderido a ele, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2008 ¹¹⁴, acaba por estender ao nosso país os efeitos desse sistema. Por isso, um residente português que seja titular de um DM comunitário registado pode designar outros países aderentes ao Acordo da Haia para efeitos de registo internacional, sendo a inversa também verdadeira ¹¹⁵. Acrescente-se que este acordo, embora de cariz essencialmente procedimental, contém algumas disposições de natureza substancial, entre as quais se destaca o seu art. 7, que assegura um período de protecção de 15 anos em resultado do registo internacional, sem prejuízo de protecções mais prolongadas que os Estados-membros entendam fixar.

Por fim, importa enumerar os principais instrumentos jurídicos do ordenamento da União Europeia, que assumem no contexto da estética industrial uma inquestionável e crescente predominância, não só pela primazia desse ordenamento relativamente às ordens jurídicas nacionais (substancialmente harmonizadas, neste domínio), mas também devido à existência de protecção unitária no âmbito das marcas e dos desenhos ou modelos, com sistemas de registo autónomos. Tendo em conta que estes regimes serão objecto de análise específica e detalhada nos capítulos subsequentes, para aí remetemos desde já, limitando-nos a recensear aqui os diplomas europeus com mais directa incidência sobre o nosso estudo ¹¹⁶.

Assim, o Regulamento (CE) n.º 6/2002, do Conselho de 12 de Dezembro de 2001, instituiu a protecção relativa aos Desenhos e Modelos Comunitários, prevendo o seu registo no Instituto de Harmonização do Mercado Interno, de Alicante. A disciplina do DM nacionais obedece já a um padrão comum, decorrente da Directiva n.º 98/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Dezembro de 1998, transposta para o direito português aquando da aprovação do actual CPI, de 2003. No domínio do Direito de Autor, as várias directivas de harmonização existentes não têm incidência directa no domínio da estética industrial, embora nele tenham reflexos importantes,

¹¹⁴ A UE deliberou aderir ao Acordo da Haia através da Decisão n.º 2006/954/CE do Conselho (JO L 386, de 20.12.2006). O instrumento de adesão foi depositado em 24.09.2007.

¹¹⁵ Explicitando mais detalhadamente este sistema, SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 108 ss..

¹¹⁶ Para uma panorâmica do enquadramento da propriedade intelectual pelo direito da União Europeia, cf. KUR/DREIER, *European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials*, 2013, CATHERINE SEVILLE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, 2009 e NUNO SOUSA E SILVA, *Uma Introdução ao Direito de Autor Europeu*, ROA, Out/Dez 2013, 1331-1387.

v.g. no que respeita à duração da tutela do direito de autor, hoje harmonizada em 70 anos *post mortem auctoris* ¹¹⁷, ou quanto à protecção das obras no contexto da sociedade da Informação ¹¹⁸. Em contrapartida, o *acquis* em matéria de marcas reveste particular interesse para o estudo desta matéria, dado que estes sinais distintivos podem ter (e têm frequentemente) um conteúdo estético, plasmado em marcas figurativas, mistas e em marcas de forma e de posição, passível de apropriação exclusiva mediante o seu registo, comunitário ou nacional. Daí que se mostre fundamental a análise do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 27 de Fevereiro de 2009, sobre a Marca Comunitária ¹¹⁹ e da Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22.10.2008 ¹²⁰, que harmonizou as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, para se compreender em que medida é admissível sujeitar a aparência de produtos a direitos exclusivos tendencialmente perpétuos, como é o caso deste tipo de sinais.

¹¹⁷ Directiva n.º 2006/116/CE, de 12 de Dezembro de 2006.

¹¹⁸ Directiva n.º 2001/29/CE, de 22 de Maio de 2001 (a denominada directiva “Infosoc”).

¹¹⁹ Que veio substituir o Regulamento (CE) n.º 40/94, do Conselho de 20 de Dezembro de 1993, embora mantendo quase inalterado o seu regime.

¹²⁰ Versão codificada da Directiva n.º 89/104/CEE, do Conselho de 21 de Dezembro de 1988.

PARTE I

A TUTELA DIRECTA DA ESTÉTICA INDUSTRIAL

PARTE I

A TUTELA DIRECTA DA ESTÉTICA INDUSTRIAL

CAPÍTULO I

A DISCIPLINA DOS DESENHOS OU MODELOS

SUMÁRIO: 5. Fundamento(s) da tutela 6. Conceito de Desenho ou Modelo 6.1. O carácter aparente 6.2. Noção de “produto” 6.3. Exclusões; remissão 7. Requisitos de protecção 7.1. Novidade e carácter singular 7.1.1. Conceito de divulgação ao público 7.1.2. O referencial do “utilizador informado” 7.1.3. Apreciação da novidade 7.1.4. A apreciação da singularidade 7.2. A distinção (possível?) entre novidade e singularidade 7.3. Outros requisitos de protecção 8. Regimes de protecção 8.1. Registos nacionais 8.2. Os desenhos e modelos comunitários 8.3. O registo internacional 9. Âmbito de protecção 9.1. Tipo de tutela 9.2. Âmbito merceológico 9.3. Reciprocidade 9.4. A cumulação com o Direito de Autor (remissão)

5. Fundamento(s) da tutela

Este direito privativo é merecidamente considerado uma das mais intrigantes figuras da Propriedade Intelectual. A doutrina assinala recorrentemente a natureza “híbrida” dos DM, situados *na fronteira da arte e da função*¹²¹, a meio caminho entre as patentes e o direito de autor. Por isso, como adverte OTERO LASTRES, *não é*

¹²¹ A expressão é de UMA SUTHERSANEN (“at the boundary of art and function”), *Function, Art and Fashion: Do We Need the EU Design Law?* Queen Mary University of London School of Law. Legal Studies Research Paper Nº 88/2011, disponível em <http://ssrn.com/abstract=1945142>. CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 599, vão mesmo ao ponto de afirmar: *Intellectual property in industrial designs occupies a midway point between patents and copyright, at the one pole, and trade marks at the other*. Sobre a natureza “híbrida” dos DM, cf. nomeadamente ANTOON QUAEDVLIEG, *Three Times a Hybrid. Typecasting Hybrids Between Copyright and Industrial Property*, in “Intellectual Property and Information Law”, 1998, 47-58, JAMES REICHMAN, *Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms*, Columbia Law Review, Vol. 94:2423, 1994, 2432-2558, HERMAN COHEN JEHORAM, *Hybrids on the borderline between copyright and industrial property law*, RIDA 153, 1992, 75-145, OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, 2009, 346 e REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, I, 2007, 1234.

exagerado afirmar que estamos perante a figura mais complexa de todas as que integram o direito industrial. Porque se trata de um direito que incide sobre uma criação que, em função das qualidades que reúna, pode ser protegida também pelo direito de autor, por outras modalidades da propriedade industrial distintas dos desenhos ou modelos e pela concorrência desleal ¹²².

Apesar das suas peculiaridades, a figura dos DM foi encarada, pelo legislador português e pelo legislador da UE, como o instrumento mais adequado para proteger as criações do domínio da Estética Industrial, tendo ambos instituído de raiz um regime *sui generis* com vista a disciplinar especificamente essa matéria. Esta solução foi considerada preferível às alternativas adoptadas noutros ordenamentos jurídicos, como a tutela directa pelo direito de autor ¹²³ ou a extensão aos DM do sistema de patentes ¹²⁴.

¹²² *Manual de la Propiedad Industrial*, 346. Para uma panorâmica geral acerca da disciplina dos DM, além desta obra de OTERO LASTRES e também, do mesmo autor, *El diseño industrial según la Ley de 7 de Julio de 2003*, in “Tratado de Derecho Mercantil”, Vol. 2, 2003, cf. UMA SUTHERSANEN, *Design Law in Europe*, 2010 e *Design Law: Europe and United States of America*, 2010, GIELEN/VON BOMHARD (ed.), *Concise European Trade Mark and Design Law*, 2011, DINWOODIE/JANIS, *Trade Dress and Design Law*, 2010, MARTIN HOWE, *Russell-Clarke and Howe on Industrial Designs*, 2005, VICTOR SAEZ, *The unregistered Community design*, EIPR 2002, 24 (12), 585-590, MASSA/STROWEL, *Community Design: Cinderella revamped*, EIPR 2003, 25(2), pp. 68-78, DAVID STONE, *European Union Design Law. A Practitioners’ Guide*, 2012, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 599 ss., BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 693 ss., OLIVER RUHL, *Gemeinschaftsgeschmacksmuster*, 2010, HÖRST-PETER GÖTTING, *Gewerblicher Rechtsschutz*, 2014, 288-337, DENIS COHEN, *Le droit des dessins et modèles*, 2009, GREFFE/GREFFE, *Traité des dessins & des modèles*, 2008, PHILIPP FABBIO, *Disegni e Modelli*, 2012, SILVIA MAGELLI, *L’estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, 1998, NEWTON SILVEIRA, *Direito de Autor no Design*, 2012. Entre nós, cf. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 2013, 125-153, REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, I, 1235-1318, SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 97-118, M. MIGUEL CARVALHO, *Desenhos e Modelos. Carácter Singular. Cumulação com Marca*, in DI VII, 2010, 421-446, RIBEIRO DE ALMEIDA, *Desenhos ou modelos e peças sobresselentes*, in DI, VII, 2010, 11-25, CARLOS OLAVO, *Desenhos ou Modelos Comunitários*, in DI, V, 2008, 451-459 e *Desenhos e Modelos. Evolução Legislativa*, in DI, III, 2003, 45-76, BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO, *A Tutela Jurídica da Moda pelos Desenhos ou Modelos*, in DI, V, 2008, 477-528, e MOURA E SILVA, *Desenhos e Modelos Industriais - Um Paradigma Perdido?* in DI, I, 2001, 431-451.

¹²³ Como existiu no direito belga entre 1935 e 1967, até à entrada em vigor da Lei Uniforme Benelux em matéria de desenhos e modelos. Sobre este regime, cf. MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 1993, 373 ss..

¹²⁴ Solução adoptada pelo direito norte-americano. Para uma descrição do regime das *design patents*, DONALD CHISUM et al., *Intellectual Property Law*, 2011, 700-709, DINWOODIE/JANIS, *Trade Dress and Design Law*, 295-366 e STEPHEN LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights...*, 855-863.

Não iremos descrever aqui as origens desta disciplina, já referidas, a traços largos, no capítulo introdutório ¹²⁵. Bastará consignar que, em Portugal, essa solução foi consagrada ainda no século XIX, pela Lei de 21 de Maio de 1896, que veio proteger os “desenhos de fábrica” e os “modelos de fábrica”; opção que se manteve até à actualidade, tendo transitado, sucessivamente, para os CPI de 1940 e de 1995 e estando hoje consagrada nos artigos 173 a 210 e 322 do CPI de 2003.

Durante décadas, a União Europeia não se ocupou deste tema — que BEIER qualificava como *o órfão da protecção da propriedade industrial* ¹²⁶ —, e só veio a regulamentá-lo em 1998, com a Directiva n.º 98/71/CE ¹²⁷ de harmonização das legislações nacionais destinadas à protecção específica dos DM, tendo reforçado essa tutela em 2002, ao instituir os desenhos ou modelos comunitários, através do Regulamento (CE) n.º 6/2002 ¹²⁸. Esse protelamento compreende-se bem: o ponto de partida para a harmonização comunitária era de tal modo heterogéneo que, em 1991, a Comissão Europeia afirmava que *seria difícil encontrar outro domínio da propriedade intelectual em que as diferenças sejam mais nítidas entre os Estados Membros do que no domínio da protecção dos desenhos ou modelos* [“designs”]. *Em parte por razões históricas, em parte devido às diferentes abordagens escolhidas pelas legislações relativamente a esta matéria, os instrumentos disponíveis para a protecção do design variam em grande medida de país para país* ¹²⁹. Esta disparidade legislativa obrigou o legislador europeu a um grande esforço de conciliação de regimes e acomodação de interesses divergentes, embora deva sublinhar-se que o resultado desse esforço não constitui um qualquer “menor múltiplo comum” ou uma simples

¹²⁵ Cf. *supra*, 4..

¹²⁶ FRIEDRICH-KARL BEIER, *The Future of Intellectual Property in Europe. Thoughts on the Development of Patent, Utility Model and Industrial Design Law*, IIC 1991, 157, 175.

¹²⁷ Transposta para o direito português pelo DL 36/2003, de 5 de Março (que aprovou o actual CPI, na sua redação originária, entretanto alterada, em especial pelo DL 143/2008, de 25 de Julho e pela L 52/2008, de 28 de Agosto).

¹²⁸ Para uma adequada compreensão dos antecedentes e das soluções adoptadas pela UE neste domínio, cf. *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs, Working document of the services of the Commission*, documento n.º 111/F/5131/91-EN, Junho 1991 e *Towards a European Design Law* (Max Planck Institute for International Patent, Copyright and Competition Law), 1991.

¹²⁹ *Green Paper...*, 29.

“articulação” de regimes preexistentes ¹³⁰, tendo gerado uma disciplina coerente e estruturada, cuja aplicação prática se revelou um êxito, espelhado pelos 790.325 pedidos de registo comunitários apresentados na primeira década subsequente à criação dos DMC ¹³¹.

O cuidadoso processo legislativo que conduziu à aprovação da DHDM e do RDM não permitiu, mesmo assim, superar a *ambiguidade* da figura dos DM, decorrente da sua referida natureza híbrida, que explica algumas das dificuldades e incongruências que caracterizam o seu regime e com que iremos deparar ao longo desta dissertação. Por um lado, os DM têm muito em comum com as patentes de invenção: incidem sobre criações destinadas a produção em série, que se exige sejam *novas*, dando origem a direitos exclusivos de exploração oponíveis a terceiros, beneficiando de uma protecção de tipo *objectivo*, i.e., independente da existência de cópia intencional. Mas, por outro, não versam sobre criações técnicas, mas sim *estéticas*, dimensão que partilham com os direitos de autor. Apesar disso, a justificação que o legislador lhes assinalou inscreve-se mais na lógica do direito de patentes do que na etiologia dos direitos de autor. A acreditar na intenção declarada pelo legislador europeu no preâmbulo do RDM, a disciplina dos DM *tem como efeito não só encorajar os criadores individuais a contribuir para estabelecer uma superioridade da Comunidade neste domínio, como também para incentivar à inovação e ao desenvolvimento de novos produtos e ao investimento na sua produção* ¹³². Como explica UMA SUTHERSANEN — que qualifica o *design* como uma “ferramenta de marketing” —, o objectivo da tutela europeia dos DM visa, não tanto incentivar a criação de objectos esteticamente agradáveis, mas sobretudo incrementar a *competitividade* dos produtos (“increasing product marketability”) e estimular a concorrência numa economia de mercado ¹³³.

¹³⁰ Aliás, como constatava o citado estudo do Instituto Max Planck (*Towards a European Design Law*, 46,47), o que havia de comum entre o direito dos Estados-membros neste domínio era “demasiado escasso para constituir uma base suficiente para harmonização”.

¹³¹ Fonte: IHMI, informação disponível in <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/the-office>.

¹³² § 7. Curiosamente, o preâmbulo da DHDM não contém qualquer menção comparável.

¹³³ *Design Law: Europe and United States...*, 4. Neste sentido, cf. também AGNIESZKA MACHNIKA, *Fashion design— The European Union and the United States compared...* in “Technology and Competition. Contributions in Honour of Hanns Ullrich”, 2009, 204.

Esta justificação remete essencialmente para o *interesse colectivo* (de reforçar a competitividade económica da UE), subalternizando a esfera individual (proporcionar ao criador o justo retorno pelo seu esforço ou reconhecer-lhe poderes sobre a expressão criativa da sua personalidade). O fundamento da tutela dos DM assenta sobretudo em considerações de tipo “utilitarista”, típicas do denominado *incentive paradigm*, que constitui a justificação tradicional para a atribuição das patentes de invenção: *recompensa* do inventor, pelo seu esforço criativo, em contrapartida da *divulgação* pública do invento, enriquecendo dessa forma o acervo de conhecimento técnico da sociedade¹³⁴.

Porém, este fundamento não é integralmente transponível para o domínio dos DM, devido a uma característica que decorre da natureza (estética) destas criações, que se destinam a ser vistas (ao contrário das invenções, soluções técnicas cuja fruição se pode fazer em segredo). Explicando melhor: as patentes (cuja concessão pressupõe e exige a *descrição* e divulgação do invento) são consideradas insubstituíveis como incentivo à disseminação das inovações técnicas e à partilha (pública) do conhecimento resultante da investigação. Na falta de um sistema de patentes, acredita-se, muito do conhecimento técnico tenderia a permanecer secreto, como forma de assegurar ao seu titular uma fruição exclusiva. Por isso, o incentivo da atribuição de um monopólio de exploração (com a segurança que proporciona) é

¹³⁴ Acerca dos fundamentos da protecção da propriedade intelectual, suas origens e evolução histórica, cf. o interessante artigo de CARLA HESSE, *The rise of intellectual property, 700 B.C. — A.D. 2000: an idea in the balance*, *Dædalus*, Spring 2002, 26-45, NUNO PIRES DE CARVALHO, *A estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas. Passado, Presente e Futuro*, 2009, ANDREAS RAHMATIAN, *A Fundamental Critique of the Law-and-Economics Analysis of Intellectual Property Rights*, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Summer 2013, 192-229, ALBERTO MUSSO, *Grounds of Protection: How Far Does the Incentive Paradygm Carry?*, in “Common Principles of European Intellectual Property Law”, 2012, 33-98, SARAH WORTHINGTON, *Art, Law, and Copyright*, in “Current Legal Problems”, 2009, 62 (1), 168-201, PETER S. MENELL, *Intellectual property: General theories*, in “Encyclopedia of Law & Economics”: Volume II (2000), 129-164 e PAUL DEMARET, *Patents, Territorial Restrictions and EEC Law. A Legal and Economical Analysis*, in IIC, 1978. Uma excelente síntese das várias justificações da propriedade intelectual é feita por REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual...*, I, 72 ss.. Para uma perspectiva crítica sobre os fundamentos e a extensão actual dos DPI, cf. LAWRENCE LESSIG— *The Future of Ideas*, 2001 e *Code and Other Laws of Cyberspace*, 1999, JESSICA LITMAN, *Digital Copyright*, 2001 e SIVA VAIDHYANATHAN, *Copyrights and Copywrongs*, 2001. Para uma perspectiva económica, cf. WILLIAM LANDES / RICHARD POSNER, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, 2003.

necessário para convencer os inventores a divulgar as suas criações¹³⁵. O sistema de patentes induz os inventores a partilharem o conhecimento, a troco de o verem reservado para si próprios durante um período temporal limitado. Ora, este incentivo é supérfluo relativamente às criações do domínio da estética industrial, dado que estas, por natureza, se destinam à fruição pública, não carecendo de qualquer incentivo para serem divulgadas¹³⁶.

É certo que, devido à sua dimensão estética, os DM têm relevantes afinidades com as criações artísticas, sujeitas à disciplina do Direito de Autor. A tal ponto que até se prevê, em determinadas condições, uma protecção cumulativa pelos dois regimes¹³⁷. Aliás, a Comissão Europeia identificou como imperativos relevantes, justificando a protecção do *design*, não só *o desejo de promover o investimento em desenvolvimento de design como um elemento de política industrial*, mas também *a necessidade de proteger a criatividade relacionada com o design industrial, visto como uma expressão da criatividade do designer*¹³⁸. Mas não parece legítimo retirar daí a conclusão de que a tutela dos DM assenta num fundamento *ontológico*, típico dos direitos de autor, de assegurar aos criadores a apropriação dos frutos do seu esforço e, simultaneamente, de respeitar a obra como “extensão da personalidade” do criador¹³⁹. Na verdade, não se observam, no regime dos DM, os mesmos reflexos típicos da dimensão

¹³⁵ Como observa ALBERTO MUSSO, *Grounds of Protection: How Far Does the Incentive Paradigm Carry?* 52, *it is just to encourage the dissemination of innovations and to avoid temporary or even perpetual trade secrets that the patent system has been traditionally deemed to be the best incentive for ensuring the inventor's individual profit, on the one side, whilst also providing the best incentive for the latter to make these creative innovation available to the public, on the other side*. Isto sem prejuízo das insuficiências, que este autor também denuncia, dos mecanismos de divulgação da invenção e da existência do período de 18 meses de adiamento da publicação do pedido de patente (entre nós, previsto no art. 66/2 do CPI).

¹³⁶ OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, 394, sublinha este aspecto, referindo que *aquí el diseñador no puede optar entre explorar en secreto el diseño o solicitar la protección. Y, por tanto, el derecho de exclusiva no se le concede a cambio de que revele su creación*.

¹³⁷ Que analisaremos detalhadamente *infra*, capítulo III da Parte I.

¹³⁸ *Green Paper...*, 15.

¹³⁹ Sobre a diversidade dos fundamentos da tutela autoral, nas vertentes de “droit d’auteur” e do “copyright”, cf., além de CARLA HESSE, *The rise of intellectual property...*, 33 ss., GOLDSTEIN/HUGENHOLTZ, *International Copyright, Principles, Law, and Practice*, 2010, 4-26 e MICHEL VIVANT, *Droit d’auteur et droits voisins*, 30. ss

personalística dos direitos de autor, de que são exemplo os denominados “direitos morais”, que incluem as faculdades de reivindicar a paternidade da obra, de assegurar a sua integridade e genuinidade ou de se opor a actos que a desvirtuem e possam afectar a honra e reputação do autor¹⁴⁰. Na mesma linha, as *excepções* ao exclusivo do titular do DM (previstas nos arts. 204 do CPI e 20 do RDM) aproximam-se muito mais do regime das patentes (art. 102 do CPI) do que da disciplina dos direitos de autor (art. 75 do CDADC).

Por estes motivos, pode concluir-se que o regime dos DM — nacionais e comunitários — tem como *função* proteger a aparência inovadora dos bens de consumo, atribuindo ao respectivo criador um exclusivo temporário, destinado a permitir-lhe extrair do mercado a remuneração do seu esforço criativo. Nesta perspectiva, pode falar-se na função de *marketing* dos DM¹⁴¹, na medida em que constituem criações que enriquecem o património estético no domínio dos objectos utilitários, com a finalidade de estimularem a preferência no mercado pelos produtos que as incorporam. Ficando claro que a atribuição destes direitos privativos está ao serviço de diversos interesses, como *o interesse público de enriquecer o progresso cultural e de estimular a concorrência, o interesse do criador do modelo a tirar proveito da sua criação bem como o da empresa, de utilizar o modelo para incrementar a sua atividade económica*, como sublinha SILVIA MAGELLI¹⁴². Interesses que, acredita o legislador, serão adequadamente servidos através do *incentivo* dirigido aos criadores, para que contribuam para o enriquecimento do património estético da sociedade, reforçando assim a competitividade económica do seu tecido empresarial, e recebendo desta, em contrapartida, um direito privativo de exploração do seu contributo inovador.

Dito isto, importa reconhecer que a justificação “utilitarista” pelo incentivo económico, sendo a predominante, não é a única, nem permite explicar completamente as soluções adoptadas para a tutela da Estética Industrial. De resto, os

¹⁴⁰ Direitos previstos pelo art. 56 do CDADC. Apesar disso, o direito “moral” de reivindicar a paternidade da criação também é reconhecido ao criador de um DM (por força do disposto no art. 183 do CPI, que remete para o regime do art. 60 do CPI, que reconhece ao inventor o direito de ser mencionado como tal no requerimento e no título da patente).

¹⁴¹ PHILIPP FABIO, *Disegi e Modelli*, 28 e OLIVER RUHL, *Gemeinschaftsgeschmacksmuster*, art. 6 rn.1.

¹⁴² *L'estetica nel diritto dela proprietà intelletuale*, 57.

mecanismos da criação estética são, em boa medida, independentes da intensidade dos incentivos económicos que a suportam. Os estímulos à inovação estética (de obras utilitárias ou artísticas) não revestem apenas natureza económica. Uma parte da criação artística (porventura a melhor...) existiria mesmo sem uma real esperança de ganho, pelo simples prazer de criar ou pela expectativa de reconhecimento social associado a essa criação. De qualquer modo, mesmo na ausência de direitos exclusivos, a criatividade e a inovação são susceptíveis de trazer benefícios económicos indirectos ao criador, em resultado do prestígio e notoriedade que lhe estão associados ou devido à posição de liderança que atribuem ¹⁴³. Por outro lado, o inovador beneficia normalmente da circunstância de “chegar primeiro ao mercado” ¹⁴⁴, com os ganhos decorrentes da (transitória) vantagem sobre a concorrência e pela atribuição aos seus produtos do estatuto de “originais”.

Por outras palavras, não há grandes certezas sobre o *grau* de estímulo deste direito exclusivo sobre a actividade económica. Aliás, os aprofundados estudos de LANDES e POSNER acerca dos efeitos da propriedade intelectual sobre a economia chegaram à conclusão de que *a análise económica não conseguiu fornecer fundamentos, nem teóricos nem empíricos, para avaliar o efeito global do direito da propriedade intelectual sobre o bem-estar económico* ¹⁴⁵. Ainda assim, parece inegável que, sem o

¹⁴³ Por exemplo, através de *cachets* mais elevados em actuações ao vivo, ou com encomendas de novas obras. Sublinhando a importância das “non-market rewards” no incentivo à produção cultural, ELEANORA ROSATI refere a importância de estímulos como o reconhecimento público, o progresso profissional, a credibilidade, a generosidade e a simples satisfação pessoal — *Originality in EU Copyright. Full Harmonization through Case Law*, 2013, 58. Como certamente observa JUNJI ANNEN, *Several Issues Concerning the Japanese Design Law*, in “Intellectual Property Rights. A Global Vision”, 2004, 350, *Mozart did not stop composing operas even though he was not protected by copyright..*

¹⁴⁴ Assinalando este aspecto, ALBERTO MUSSO, *Grounds of Protection: How Far Does the Incentive Paradigm Carry?*, 48 e também ANDREAS RAHMATIAN, *A Fundamental Critique of the Law-and-Economics Analysis of Intellectual Property Rights*, 192 ss..

¹⁴⁵ WILLIAM LANDES / RICHARD POSNER, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, 2003, 422 (texto original: “Economic analysis has come short of providing either theoretical or empirical grounds for assessing the overall effect of intellectual property law on economic welfare”). JESSICA LITMAN, *The Public Domain*, Emory Law Journal, 1990, 39(965), sublinha o “problema endémico” da análise económica relativa à protecção dos DPI, que consiste na escassez ou inexistência de dados empíricos para validar os modelos empregues, pelo que as conclusões ficam inevitavelmente viciadas pelos pressupostos dessas análises. ANDREAS RAHMATIAN, *A Fundamental Critique of the Law-and-Economics Analysis of Intellectual Property Rights*, 192 ss., é ainda mais céptico (para não

incentivo proporcionado por esta tutela *sui generis* — ou por uma protecção equivalente —, o sector do *design* industrial sentiria dificuldades em recuperar no mercado os investimentos consideráveis que uma política de inovação exige, no mercado competitivo actual ¹⁴⁶.

6. Conceito de Desenho ou Modelo

A definição legal de DM é-nos dada, actualmente pelo art. 3/a) do RDM (e pelo art. 173 do CPI ¹⁴⁷): “*Desenho ou modelo*” designa a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das suas características, nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação ¹⁴⁸. No *Green Paper* que antecedeu a regulamentação comunitária desta figura, a Comissão Europeia definia os DM (então ainda chamados “industrial designs”) como *as características bidimensionais ou tridimensionais da aparência de um produto, que são susceptíveis de ser apercebidas pelos sentidos* ¹⁴⁹. A escolha da expressão “**aparência**” teve um propósito inequívoco: utilizar uma noção o mais

dizer cáustico...), quando afirma: *The “economic” analysis of intellectual property rights can be likened to a “dead rat” approach in a laboratory: entirely artificial model assumptions kill the object of research for simplification purposes and then analyse scientifically the dead object as if it were alive in its natural habitat...*

¹⁴⁶ Expressando esta ideia, VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d’auteur et droits voisins*, 2013, 16, afirmam: *il est des œuvres qui naissent parce que l’auteur sent le besoin irrépessible de créer. Le cadre juridique ne fait rien à l’affaire. Mais dans le cas d’un jeu vidéo qui suppose 20 millions d’euros d’investissement, on conçoit bien que l’existence ou l’inexistence d’une protection offerte à celui-ci est un élément fort, sinon majeur de la prise de décision.*

¹⁴⁷ Que transpôs o art. 1/a) da DHDM.

¹⁴⁸ Criticando esta definição, que consideram *desprovida de nitidez e tendo dado frequentemente lugar a verdadeiros enganos*, cf. GREFFE/GREFFE, *Traité des dessins & des modèles*, 2008, 23. Uma sugestiva definição doutrinal, proposta por LADAS em 1975, é a de *um conjunto de linhas, superfícies, volumes e perfis ligados entre si de modos subtis ou únicos, por forma a dar uma aparência exterior característica a um produto*, acrescentando que *esta aparência é mais de percepção subjectiva do que de materialidade objectiva* (*Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection*, Vol. II, 829).

¹⁴⁹ *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs. Working document of the services of the Commission*, Junho de 1991. Na versão original inglesa: “The two-dimensional or three-dimensional features of the appearance of a product, which are capable of being perceived by the human senses”.

abrangente possível e que fosse juridicamente “neutra”, a fim de evitar que a diversidade linguística e a heterogeneidade dos sistemas legais dos Estados-membros se repercutissem no significado e âmbito do conceito ¹⁵⁰. É hoje claro que o legislador europeu não teve a intenção de limitar a protecção aos DM que sejam apelativos ou agradáveis à vista. Por isso, não releva aqui o merecimento estético (mesmo admitindo que ele pudesse ser avaliado...), pelo que até as criações reconhecidamente feias podem gozar de tutela como DM, desde que cumpram os requisitos legais de protecção. Nem releva, neste contexto, a distinção entre desenhos “ornamentais” e “funcionais” ¹⁵¹: todos são protegidos, na sua aparência, qualquer que tenha sido o objectivo que presidiu à sua concepção ¹⁵².

De igual modo, não é possível recusar a protecção dos DM às obras de arte (pura ou aplicada). Isto apesar de estas criações já beneficiarem da tutela dos direitos de autor e de a criação artística, no âmbito dos DM, não consituir um fim em si mesmo, sendo *instrumental* das finalidades decorativas de valorização do produto em que essa criação necessariamente se plasma ¹⁵³. O legislador não quis privar as obras de arte

¹⁵⁰ *Green Paper...*, 14: *This notion seems to be the broadest possible one, which can be used without having recourse to legal terms which can – and very often do – differ in their meaning and scope from one legal system to another and from one language to another.*

¹⁵¹ Excepto nos casos-limite dos arts. 176/6 do CPI e 8 do RDM.

¹⁵² Como sublinha GRAEME DINWOODIE, a propósito da definição de DM no regulamento e na directiva de harmonização: *The most important aspect of the definition of design, however, is what it does not include: it contains no reference to the aesthetic or functional nature of the design. This has been a constant of the proposals (...) and is arguably the most important contribution that the proposals make to the advancement of design protection laws. In repudiating the functional/aesthetic dichotomy, the Commission boldly has grasped the nettle of functionalism, which must be done if the problem of design protection is to be resolved (Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the European Union, AIPLA Quarterly Journal, Vol. 24, 1996, 647-648).* Esta opção estava longe de ser evidente, dadas as disparidades existentes a nível dos Estados-membros. Aliás, em 1959, o *Report of the Study Group on the International Protection of Works of Applied Art, Designs and Models* (Paris, Unesco House, Abril de 1959, 20-23) propunha como objecto mínimo para protecção *sui generis* de desenhos ou modelos a seguinte fórmula: *objectos com finalidade utilitária, na medida em que a sua forma ou o seu aspecto tenham um carácter ornamental* (“les objets ayant un but utilitaire pour autant que leur forme ou leur aspect aient un caractère ornamental”/ “articles having a useful purpose, in so far as their ornamental form or aspect is concerned”). Esta exigência do carácter ornamental não foi acolhida pelo legislador europeu, que confere protecção à aparência dos produtos independentemente do propósito ornamental que tenha (ou não) presidido à sua concepção.

¹⁵³ DENIS COHEN, *Le Droit des dessins et modèles*, 2, exprime esta ideia distinguindo aquilo que designa por desenhos e modelos “artísticos” (ou obras relevando da “arte pura”) dos desenhos ou modelos “industriais”: enquanto os primeiros se definem *como criações unicamente destinadas a decorar, sem a mínima finalidade utilitária (...) não tendo outra vocação senão a de serem*

da tutela dos DM, na medida em que estas preenchem os requisitos legalmente fixados para este tipo de protecção. Bem pelo contrário, os artigos 96 do RDM e 200 do CPI admitem a tutela simultânea dessas obras ao abrigo do Direito de Autor e da disciplina dos DM¹⁵⁴. Assim, se o titular dos direitos de autor sobre uma obra artística pretender registá-la como DM, não haverá em princípio qualquer impedimento a que o faça, desde que a mesma seja nova.

Um DM pode respeitar a objectos de três dimensões (um frasco de perfume, um biscoito ou um banco de jardim) ou realidades em duas dimensões (desenhos cerâmicos, padrões têxteis, pinturas ou fotografias, que possam aplicar-se na decoração de um objecto utilitário, ou até imagens virtuais, como interfaces gráficas e ícones para ambientes informáticos¹⁵⁵). Mas a distinção entre “desenhos” e “modelos” (prevista na DHDM e no RDM) não tem qualquer relevo prático, sendo meramente conceptual, pois o regime a que as duas figuras estão sujeitas é único.

A tutela legal dos DM incide, pois, sobre o *aspecto exterior* dos produtos, resultante das suas características que *influem* sobre esse aspecto. Uma “característica” de um produto é um “elemento que diferencia ou distingue” esse produto dos demais, é um seu “traço distintivo”¹⁵⁶. Portanto, a protecção dos DM incide sobre os traços exteriores de um produto que permitem diferenciá-lo dos outros produtos. Note-se que essa protecção não abrange apenas a *forma* dos objectos. É mais ampla do que isso, cobrindo tudo aquilo que pode definir o aspecto, incluindo as características explicitadas na lei (linhas, contornos, cores, textura e materiais), mas não se

contemplados (as pinturas, esculturas, gravuras), os segundos definem-se como criações destinadas a serem utilizadas de maneira pragmática (por exemplo as cadeiras, relógios, vestuário, etc) (...) tendo por vocação juntar o útil (o aspecto funcional) ao agradável (o aspecto estético).

¹⁵⁴ A respeito da tutela cumulativa, através do regime dos DM e do Direito de Autor, cf. *infra*, capítulo III da Parte I.

¹⁵⁵ Aliás, a própria Classificação de Locarno (adoptada na sequência do Acordo de Locarno, celebrado sob os auspícios da OMPI, e utilizada para catalogar produtos para efeitos de registo como DM) prevê uma sub-classe específica (14.04) para interfaces e ícones gráficos (incluindo os correntemente denominados *graphic user interfaces*, “GUI”): cf. 10.ª edição, em vigor desde 1.01.2014, disponível in <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno>. Nesta classe, o IHMI já havia recebido, até 22.03.2014, 15.558 pedidos de registo (Fonte: <https://oami.europa.eu/eSearch>). Para um ponto de situação actual a respeito desta matéria, cf. JASON DU MONT / MARK JANIS, *Virtual Designs*, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper nº 13-13, 8.01.2014, disponível in [hppt://papers.ssrn.com](http://papers.ssrn.com).

¹⁵⁶ Cf. *Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea*, da Academia de Ciências de Lisboa, I, 668.

restringindo a elas, pois a enumeração é claramente exemplificativa. Por isso, outras características como, por exemplo, o brilho ou certos efeitos de luz, na medida em que permitam definir a aparência dos objectos, beneficiam também da tutela dos DM ¹⁵⁷. No estágio actual da regulamentação europeia, a prática seguida pelo IHMI vai no sentido de considerar excluídas da protecção dos DM características como as cores *per se*, embora as combinações de cores possam ser protegidas, na medida em que sirvam para definir, v.g., um símbolo gráfico ¹⁵⁸.

6.1. O carácter aparente

Uma questão não inteiramente esclarecida pelo legislador é a de saber se o desenho ou modelo deve ter carácter aparente; e, em particular, se as características definidoras da aparência do produto devem permanecer *visíveis* no decurso da sua utilização normal (isto é, a realizada pelo utilizador final: arts. 4/3 do RDM e 176/5 do CPI). Esta condição, que certa doutrina e a jurisprudência estrangeiras já enunciavam há muito tempo ¹⁵⁹, tornou-se expressa com a redacção dos arts. 176/4 do CPI e 4/2 do RDM. Porém, a explicitação refere-se unicamente aos DM incorporados em *produtos complexos*. Por isso, é legítimo questionar se a visibilidade constitui uma exigência aplicável só a estes produtos ou se, pelo contrário, a mesma vigora para todo e qualquer DM.

¹⁵⁷ Neste sentido, OTERO LASTRES, *Manual...*, 353. Essas características podem, no entanto, ser difíceis de representar, para efeitos de registo. Já não podemos subscrever, em contrapartida, o entendimento de BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO, *A Tutela Jurídica da Moda pelos Desenhos ou Modelos*, in DI V, 2008, 503 ss. (citando aprovadoramente Mota Maia, *Propriedade Industrial*, II, 329, que admite que “o peso e a elasticidade” constituem características protegíveis do DM). Na verdade, estas características não definem a aparência dos produtos, da mesma forma que o não fazem a dureza, a estabilidade química ou a resistência à abrasão.

¹⁵⁸ Cf., a este respeito, *The Manual Concerning Proceedings Before the Office for the Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Registered Community Designs. Examination of Applications*, 20 ss., bem como DAVID MUSKER, *Concise...*, 364.

¹⁵⁹ GREFFE/ GREFFE, *Traité...*, 42-45, afirmam que este requisito é exigido pela jurisprudência há mais de um século, acrescentando que isso *resulta evidente da natureza dos objectos protegidos e do motivo pelo qual são protegidos. Eles têm uma função estética, são destinados à ornamentação de artigos utilitários; para esse efeito, têm que ser aparentes, visíveis... é necessário que a inovação seja sensível ao olhar*. A doutrina francesa é praticamente unânime nesse sentido, como referem, entre outros, EUGÈNE POUILLET, *Traité Théorique et Pratique des Dessins et Modèles*, 1911, 141, PAUL ROUBIER, *Droit de la Propriété Industrielle*, II, 1954, 424 e ANDRÉ BERTRAND, *La Propriété Intellectuelle*, II, 42.

A doutrina divide-se, surgindo de um lado autores, como UMA SUTHERSANEN, que entendem que, não se formulando especificamente essa exigência no texto legal, a tutela pode abranger DM *que não sejam imediatamente visíveis no acto de compra, que careçam de dispositivos de ampliação para serem inspeccionados ou que não sejam visíveis durante o uso normal*¹⁶⁰. Em abono desta conclusão, além dos argumentos literal e sistemático (ligados ao facto de a exigência de visibilidade apenas surgir na norma relativa aos produtos complexos¹⁶¹), alguns autores invocam uma presumível vontade do legislador, dado que o n.º 3 do art. 3 da DHDM resultou de um aditamento proposto pelo Parlamento Europeu, visando excluir de protecção as peças sobresselentes de automóveis. Ora, atento o carácter excepcional desta exclusão, a mesma deveria ficar sujeita a uma interpretação restritiva e recusar-se a sua extensão analógica¹⁶².

O entendimento contrário, protagonizado por autores como GREFFE/GREFFE e OTERO LASTRES, desvalorizando os elementos literal e sistemático, nega validade àquele concreto argumento histórico e dá especial prevalência ao elemento racional

¹⁶⁰ *Design Law: Europe and U.S.A.*, 95 e 121. Na mesma linha, DAVID MUSKER, *Hidden meaning? UK perspective on invisible in use designs*, EIPR 2003, 25(10), 450-456 e MARTIN SCHLÖTELBURG, *Design protection for technical products*, JIPLP, 2006, 678 (que vai ao ponto de considerar que esta exigência não tem qualquer explicação lógica, nem sequer para produtos complexos, sendo uma *reminiscência do entendimento tradicional de que um desenho tem de ser agradável à vista*). Entre nós, ANTÓNIO CAMPINOS et al., *CPI Anotado*, 359, defendem (sem o justificar) que *esta particularidade da visibilidade não se aplica aos demais desenhos ou modelos, sendo uma característica exigida apenas aos componentes de produtos complexos*. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, I-1272 e ss. e I-1327 parece adoptar uma posição intermédia (admitindo a protecção de características reveláveis ao tacto – 1292), ao sustentar que *o requisito da visibilidade das características da aparência deve adequar-se não só à qualidade ou à natureza dos sujeitos a quem os produtos que as ostentam são destinados, mas também deve traduzir o próprio destino que é dado a essas matérias por estes outros adquirentes*, acabando por concluir que *essas características da aparência, ainda quando não sejam discerníveis pelo simples olho humano (“olho nú”) satisfazem o requisito da visibilidade se e quando forem discerníveis pelo olhar humano através do auxílio de máquinas* (1330).

¹⁶¹ O que seria reforçado pela referência constante do considerando 12 do RDM, referente aos DM incorporados em produtos complexos: *a protecção não deve ser extensiva aos componentes que não são visíveis durante a utilização normal do produto, nem às características invisíveis de um componente quando este se encontra montado, nem às características das peças que não satisfaçam, enquanto tal, os requisitos de novidade e carácter singular*.

¹⁶² Assim, DAVID MUSKER, *Hidden meaning...*, 451 e OLIVER RUHL, *Gemeinschaftsgeschamcksmuster*, 2010, Art. 4, rn. 11, que enumera diversas críticas à exigência da visibilidade (rn. 10): a forma de um componente interno pode funcionar como incentivo à compra e, assim, merecer protecção por via dos DM; o critério da visibilidade é, segundo este autor, contrário ao art. 26/2 do TRIPS; e o critério da visibilidade gera incerteza jurídica.

ou teleológico, à luz da natureza dos DM ¹⁶³. Este último autor invoca os trabalhos preparatórios da DHD, nomeadamente uma proposta apresentada pelo Parlamento Europeu em Fevereiro de 1996 — no sentido de definir DM como “a aparência exteriormente visível da totalidade ou de uma parte de um produto” —, que não foi aceite por ser considerada *redundante*, dado que a palavra “aparência” já significava “exteriormente visível” ¹⁶⁴. Por isso, o elemento histórico da interpretação militar, afinal, no sentido de considerar a visibilidade um requisito geral de protecção, na medida em que foi considerada pelo legislador como inerente ao conceito de aparência. Mas é sobretudo a partir da natureza dos DM que esta corrente deduz a necessidade lógica de se exigir carácter aparente a toda e qualquer criação que aspire à tutela desta disciplina. Como afirma LASTRES, *a nota da “visibilidade” é tão essencial que não pode faltar em caso algum (...). Sem visibilidade não há desenho ou modelo protegível*, visto que a “aparência”, por definição, corresponde àquilo que “se deixa ver” ¹⁶⁵.

Este argumento é, a nosso ver, incontornável, pois assenta na natureza do próprio conceito de DM. A “aparência” — que pode definir-se como “face da realidade imediatamente apreendida pelos sentidos” ou “o aspecto exterior de alguém ou de alguma coisa” ¹⁶⁶ — é determinada através das características observáveis *visualmente*. É apodíctico dizer-se que a aparência de algo ou de alguém respeita ao seu aspecto *exterior*. “Aparecer” é, justamente, começar a ser visto, tornar-se visível. Isto significa que o bem imaterial objecto deste DPI se destina a ser fruído através de

¹⁶³ CF. GREFFE/ GREFFE, *Traité..*, 42 e OTERO LASTRES, *Manual de la Propriedad Industrial*, 352-355. Na mesma linha, DAVID STONE, *European Union Design Law. A Practitioners’ Guide*, 2012, 32, ULRIKE KOSTCHIAL, *Design Law: Individual Character, Visibility and Functionality*, IIC 2005, 312, AZÉMA/GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2012, 694, ANDRÉ BERTRAND, *La Propriété Intellectuelle*, II, 42 e CHAVANNE/BURST, *Droit de la Propriété Industrielle*, 1993, 395. Entre nós, pronunciam-se neste sentido COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 128 e SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 102 e MARIA MIGUEL CARVALHO, *Desenhos e modelos...*, 426. PHILIPP FABBIO, à luz da lei italiana, embora aceite que a visibilidade é, actualmente, exigível para todos os DM (até pela necessidade de manter os registos operacionais e acessíveis ao público), considera desejável uma evolução no sentido de estender a protecção a DM sem essa característica (*Disegni e Modelli*, 13-15).

¹⁶⁴ *Manual de la Propriedad Industrial*, 354.

¹⁶⁵ *Idem*, 355. Este autor define o DM protegível como *la apariencia —o aspecto que se deja ver— de lo que da carácter y diferencia de lo demás a un producto o su ornamentación (ibidem, 352)*.

¹⁶⁶ Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, da Academia de Ciências de Lisboa, I, 282,283.

um dos cinco sentidos: a visão. Por isso, só haverá uma criação tutelável como DM se, e na medida em que tal criação seja detectável à vista.

A este argumento ontológico acresce um argumento teleológico: já vimos que os DM têm por função proteger a aparência inovadora dos bens de consumo, de modo a reforçar a competitividade das empresas e a enriquecer o património estético da sociedade. Sendo assim, só na medida em que ocorra uma inovação estética é que se justifica reconhecer ao criador um exclusivo sobre a sua criação. Ora, a dimensão estética dos objectos releva, unicamente, do domínio do visível, observável, sendo para isso irrelevantes características invisíveis. Nessa perspectiva, as características que permanecem ocultas durante a utilização normal do produto não devem relevar para se aferir da novidade e singularidade, nem ficar sujeitas a qualquer tipo de exclusividade, enquanto DM ¹⁶⁷. Acrescente-se que o elemento literal também ampara esta conclusão, já que o Considerando 11 da DHDM circunscreve a protecção que é conferida ao titular *às características do desenho ou modelo da totalidade ou de parte de um produto que sejam **visivelmente** mostradas no respectivo pedido*, acrescentando o Considerando 14 que a singularidade de um DM deve aferir-se na perspectiva de um *utilizador informado que o observe*.

Dir-se-á, todavia, que o legislador terá querido exprimir algo de relevante quando apenas mencionou expressamente a condição da visibilidade no âmbito dos DM respeitantes a produtos complexos. O que é inegável. Mas não decorre daí que a visibilidade não seja uma exigência “transversal” a todos os DM. É que as menções constantes dos artigos 3/3 da directiva e 4/2 do regulamento vêm responder a uma questão específica deste tipo de DMs: saber se as características visíveis dos componentes de produtos complexos são objecto de protecção mesmo quando, depois de montados, elas fiquem ocultas. A resposta do legislador foi negativa: a aparência dos componentes só será protegida se, depois de serem incorporados, estes continuarem a ser visíveis durante a utilização normal do produto. O legislador sentiu necessidade de esclarecer isto, dado que os produtos complexos têm este problema particular: algumas das suas características visíveis correm o risco de deixar de o ser

¹⁶⁷ Neste sentido, OTERO LASTRES, *Manual cit.*, 352. Em sentido algo diverso, REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s)...*, I-1273.

quando o produto é montado e os seus componentes são incorporados. Este risco não existe com os produtos “simples” (não complexos).

Uma coisa é as características terem que ser visíveis, *em si mesmas* (o que é uma exigência geral para os DM); e outra é terem de *continuar a ser* visíveis durante a utilização normal (exigência que a lei só veio *explicitar* relativamente aos componentes destinados a ser aplicados em produtos complexos). Não significa isto que as características dos produtos não complexos não tenham (também) de permanecer visíveis durante a utilização normal. Acontece, simplesmente, que a utilização normal de um produto não complexo não corre o risco de ocultar essas características. Um exemplo: um carburador de um automóvel (que é produto complexo) é utilizado “debaixo do capô” (logo, aquele componente, visível, não permanece visível durante a utilização normal); mas um copo de vidro (produto não complexo) é visível e permanece visível durante a sua utilização normal.

A esta luz, compreende-se bem por que motivo é que o legislador só exprimiu esta exigência para os componentes dos produtos complexos. Foi para assegurar que estes — que correm o risco de deixar de ser visíveis devido à sua incorporação —, só serão protegidos se permanecerem visíveis; ou seja, se continuarem a desempenhar a função que justifica a sua tutela: definir e caracterizar a aparência de um produto. Ora, como esta função é comum a todos os DM, a exigência de visibilidade não pode deixar de ser transversal. Todos os DM têm que ser visíveis (os simples e os complexos). Só que, para os DM incorporados em produtos complexos, há uma *exigência de visibilidade reforçada*: além de serem visíveis em si mesmos, têm de *continuar* visíveis depois de aplicados. Sendo assim, as características da aparência dos produtos (simples ou complexos), para serem protegidas como DM, devem ser visíveis para o respectivo utilizador, e assim permanecer durante a sua utilização normal (arts. 4/3 do RDM e 176/5 do CPI).

Uma questão conexas com a que acabamos de analisar consiste em saber se as *características da aparência, ainda quando não sejam discerníveis pelo simples olho humano (“olho nú”) satisfazem o requisito da visibilidade se e quando forem discerníveis pelo olhar humano através do auxílio de máquinas*, como defende

REMÉDIO MARQUES ¹⁶⁸; ou se, pelo contrário, deve atender-se apenas às características que sejam observáveis sem recurso a dispositivos especiais. Este segundo entendimento, perfilhado por ULRIKE KOSCHTIAL ¹⁶⁹, defende que, *correctamente interpretado, “visível” significa “visível para o observador médio com um esforço normal”*. Isto significa que se pode exigir que o observador use óculos, mas não um microscópio. Esta perspectiva é, em nosso entender, a mais acertada: as características que definem a aparência do produto devem ser observáveis a “olho nú”, por um utilizador final dotado de normal capacidade visual (naturalmente ou com recurso a óculos, se deles carecer). Por duas razões. Desde logo, tendo presente a função jurídica dos DM — de atribuir exclusivos sobre a aparência inovadora dos produtos, para os tornar mais atraentes aos olhos dos compradores —, parece evidente que o grau de visibilidade exigível deve ser o necessário para que os compradores façam as suas escolhas. Ora, os compradores de bens de consumo não costumam fazer-se acompanhar de lupas nem de microscópios quando vão às compras... Em segundo lugar, considerar visíveis características que sejam *discerníveis através do auxílio de máquinas* alargaria desmesuradamente o âmbito da tutela dos DM, na medida em que as modernas técnicas de Imagiologia permitem ampliar quase infinitamente a imagem dos produtos e tornar visíveis características internas e ocultas à visão normal. Por outras palavras, com recurso a dispositivos tecnológicos todas as características de aparência se tornam visíveis... Não quer isto dizer que as características atendíveis tenham que estar *permanentemente* visíveis (v.g., a aparência do pássaro do relógio de cuco é protegível, apesar de passar a maior tempo recolhido ¹⁷⁰). Mas devem ser observáveis a olho nú durante a utilização normal do produto.

O que seja esta “utilização normal” é matéria ainda não totalmente esclarecida. Pode significar a utilização *habitual* ou *mais frequente*, ou, numa leitura mais abrangente, abarcar toda a utilização que não seja *invulgar* ou *anormal*. Concretizando, com o exemplo de certas peças do motor de um automóvel (encobertas pelo capô do

¹⁶⁸ *Biotechnologia(s)...*, 1330. No primeiro sentido pronuncia-se, além do citado autor, UMA SUTHERSANEN, *Design Law. Europe and U.S.A.*, 95.

¹⁶⁹ *Design Law: Individual Character, Visibility and Functionality*, 310.

¹⁷⁰ ULRIKE KOSCHTIAL, *idem*, 310.

veículo): se usarmos um critério mais estrito, essas peças não podem ser protegidas como DM, pois a utilização *habitual* do automóvel é feita com o capô fechado. Mas, se usarmos o segundo critério, a situação inverte-se, pois não é *invulgar* ou *anormal* o condutor ou dono do veículo abrir o capô para verificar o nível de óleo, ou para reabastecer o depósito do limpa pára-brisas, caso em que algumas peças do motor se tornam visíveis para ele ¹⁷¹. No entanto, é o próprio legislador que dá um sinal apontando para a leitura mais restritiva, quando dispõe, nos arts. 176/5 do CPI (e 4/3 do RDM), que se entende por utilização normal *a utilização feita pelo utilizador final, excluindo-se os actos de conservação, manutenção ou reparação*. A escassa jurisprudência existente sobre o assunto parece ir nesse sentido, quando o TG considerou que a utilização normal de um cortador de relva era a realizada pelo utilizador, colocado atrás desse equipamento e observando-o de cima para baixo, visualizando apenas, durante a utilização normal, a parte superior do motor desse cortador ¹⁷². Sendo assim, “utilização normal” parece ser aquela que é feita habitualmente, a *utilização-padrão*, excluindo-se de protecção os componentes (v.g., uma bateria eléctrica) que o usuário normal do produto não observa enquanto usa o produto complexo na sua função típica ¹⁷³.

6.2. Noção de “produto”

A protecção dos DM incide sobre a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto. A definição de “produto” consta dos artigos 3/b) do RDM e 174/1 do CPI: *qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre outros, os componentes*

¹⁷¹ Cf. DAVID MUSKER, *Concise...*, 366, que se pronuncia a favor do critério mais restritivo.

¹⁷² Ac. do TG de 9.09.2011 (T-10/08, KWANG YANG MOTOR CO., §§20-22), confirmando a anulação de um registo de DM de um motor de combustão interna destinado a incorporação num cortador de relva (por falta de carácter singular).

¹⁷³ Neste sentido, LIONEL BENTLY, *Intellectual Property*, 727, faz as seguintes considerações: *o uso normal inclui entrar e sair de um veículo e pôr coisas na bagageira, bem como guiar ou viajar como passageiro. Mudar o óleo ou afinar embraiagem ou travões são quase de certeza actos de manutenção. As partes protegíveis de um carro devem incluir as características internas como os assentos, manípulo da caixa de velocidades, travão de mão, volante, e os espelhos retrovisores, e as características externas, como o capô, tampa da bagageira, portas, tampões das rodas, escovas de parabrisas, e espelhos exteriores. O desenho de coisas como os radiadores (que geralmente só são vistos quando o carro está em reparação) não serão registáveis.*

para montagem num produto complexo, as embalagens, as formas de apresentação, os símbolos gráficos e os caracteres tipográficos, mas excluindo os programas de computador. Produto “complexo” é qualquer produto composto por componentes múltiplos susceptíveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados para o montar novamente [art. 3/c) do RDM e 174/2 do CPI].

Advirta-se, antes de mais, que o exclusivo legal respeitante aos DM não tem por objecto o produto, em si mesmo considerado, nem o seu desempenho técnico, mas apenas o seu *aspecto exterior*, revelável à vista. Numa síntese lapidar de OTERO LASTRES ¹⁷⁴, o bem protegido como DM decompõe-se em dois elementos: a entidade imaterial (o *corpus mysticum*) e o suporte material (*corpus mechanicum*). Há pois que distinguir a entidade imaterial (“a aparência”) protegida como DM e os suportes físicos que incorporam ou plasman essa entidade (“a totalidade ou uma parte de um produto”)¹⁷⁵. Esta distinção atravessa, aliás, toda a Propriedade Intelectual (que tem por objecto, justamente, bens *imateriais* que não se confundem com as realidades corpóreas em que se aplicam ou se incorporam). Nesta perspectiva, ORLANDO DE CARVALHO sublinhava que *a ideação não se confunde com a atividade de elaboração das ideias, mas se oferece realmente como um ente a se — como uma coisa no sentido moderno da palavra —, algo distinto tanto da pessoa do sujeito como do corpus mechanicum em que virtualmente se expõe* ¹⁷⁶.

¹⁷⁴ *Manual de la Propiedad Industrial*, 351. Cf. também *El diseño industrial según la Ley de 7 de Julio de 2003*, in “Tratado de Derecho Mercantil”, Vol. 2, 2003, 30 e *La Definición Del Diseño Industrial y los Requisitos de Protección en la Propuesta Modificada de Directiva*, in ADI, Tomo XVII, 1996, 38.

¹⁷⁵ Exprimindo esta ideia, um tribunal direito britânico declarava em 1910 que *design means ... a conception or suggestion or idea of a shape or of a picture or of a device or of some arrangement which can be applied to an article by some manual, mechanical or chemical means. It is a conception, suggestion or idea, and not an article, which is the thing capable of being registered ... it is a suggestion of form or ornament to be applied to a physical body — Dover v. Nürnberger Celluloidwaren Fabrick Cebrüder Wolff, apud UMA SUTHERSANEN, Function, Art and Fashion: Do We Need the EU Design Law?*, Queen Mary University of London School of Law. Legal Studies Research Paper Nº 88/2011, disponível in <http://ssrn.com/abstract=1945142>. É nesta óptica que DENIS COHEN, *Le Droit des dessins et modèles*, 2009, 2, refere que *il ne faut pas confondre la notion de “dessin ou modèle” avec la protection qui s’y attache. Alors qu’un dessin ou modele désigne fondamentalement un produit, la protection conférée par la loi ne s’attache qu’à l’apparence de ce produit* (negrito no original).

¹⁷⁶ *Direito das Coisas*, 142-143. No domínio específico do Direito de Autor, ALBERTO SÁ E MELLO, *Contratos de Direito de Autor*, 84, salienta que *a obra intelectual, como bem imaterial apenas concebível pela inteligência, escapa à característica real das coisas corpóreas que permite excluir do seu gozo todos os não titulares de direitos que sobre estas incidam*.

O legislador europeu sentiu necessidade de definir “produto” para circunscrever de algum modo a tutela dos DM, dado que a atividade dos *designers* se estende a realidades muito mais vastas do que o *design* de objectos, propriamente ditos¹⁷⁷. Mas a definição que, finalmente, prevaleceu (na DHDM e no RDM) acabou por se mostrar extremamente abrangente, cobrindo realidades muito diversas, não se limitando ao *design* de bens corpóreos, mas abrangendo também criações de outra natureza. Assim, estão desde logo cobertos os artigos industriais ou de artesanato¹⁷⁸, ou seja, objetos *corpóreos*, incluindo aqueles que se destinam a montagem em produtos complexos. São abrangidas as respectivas vasilhas ou embalagens, quer sejam de molde a definir a forma de produtos amorfos (v.g. garrafas ou frascos), quer sejam independentes do formato do artigo embalado (caixas de sapatos ou de bombons). A definição legal de produto menciona também “as formas de apresentação” (que na versão inglesa surgem como “get-up”¹⁷⁹), o que permite abranger certas dimensões do *trade dress* de produtos, a aparência interior de estabelecimentos¹⁸⁰ (lojas, restaurantes, estúdios de televisão), o desenho de jardins ou de parques de diversão. E acrescenta, por último, os “símbolos gráficos e os caracteres tipográficos, mas excluindo os programas de computador”. Assim, além dos “logos” e dos “tipos de letra” (*fonts*), podem ser protegidos como DM as interfaces gráficas (incluindo o

¹⁷⁷ Cf. *Green Paper...*, 66,67, dando como exemplos a arquitectura paisagística, a decoração de interiores ou o *design* de televisão, que no entender da Comissão Europeia ficariam melhor protegidas ao abrigo do Direito de Autor. Ainda assim, esta reconhecia a existência de uma “zona cinzenta” em que a noção de produto poderia revelar-se difícil de aplicar: *uma cozinha desenhada através do uso de um conjunto de elementos (armários, cadeiras, mesas, frigorífico, máquina de lavar, forno a gás e banca) combinados de modo a formar um conjunto agradável, novo e unitário, poderia ser considerado simultaneamente um exemplo de decoração interior ou como um produto complexo merecedor de protecção como DM comunitário.*

¹⁷⁸ Isto significa que a protecção não se limita aos bens de produção em série, em grandes quantidades, sendo independente da vocação “multiplicadora” da criação. Como sublinha PHILLIP FABBIO, *Disegni e Modelli*, 2012, 10, é irrelevante para este efeito a “reprodutibilidade”, bem como o “início efectivo da produção”: no limite, um protótipo ou uma obra única também são protegidos. O *Green Paper* (65) era já muito claro acerca da irrelevância do número de unidades, admitindo mesmo a protecção como DM de obras de *um único exemplar* (como por exemplo vestidos de alta-costura, joalheria ou vasos de cristal), esclarecendo que a tutela dos produtos de artesanato era compatível com *pequenas variações na forma* dos produtos, quando reproduzidos manualmente. Como sublinha UMA SUTHERSANEN, o RDM *omite deliberadamente o requisito do “carácter industrial” ou da “aplicação industrial”, e um produto pode resultar de um processo industrial ou de artesanato tradicional (Function, Art and Fashion: Do We Need the EU Design Law?, 7).*

¹⁷⁹ Acerca da noção de “get-up” cf. *supra*, 3.2..

¹⁸⁰ Para um exemplo de um DMC desse tipo, cf. o registo n.º 000521760-0001 (interior das lojas de alta-costura da ESCADA).

chamado *webdesign*) e ícones para ambientes informáticos; a alusão expressa aos “programas de computador” visa deixar claro que a aparência dos “objectos informáticos” é passível de protecção (a tal não obstando o seu carácter “virtual”), só não podendo beneficiar da tutela dos DM o *software* propriamente dito ¹⁸¹.

A enumeração constante dos artigos 3/a) do RDM e 174/1 do CPI é claramente exemplificativa (“incluindo, entre outros”). Aliás, o próprio IHMI anuncia, no seu portal de Internet que *quase todos os produtos industriais ou de artesanato podem ser elegíveis para protecção como desenhos ou modelos (com exceção do programas de computador)*, fornecendo 12 tipos de exemplos: produtos/conjuntos de produtos, partes de produtos, embalagem de produtos, produtos complexos, logos, ícones de computador, caracteres tipográficos, desenhos e ilustrações, “get-up”, ornamentação, “webdesign” e mapas.

A noção de “produto” é tão inclusiva que pode ser melhor caracterizada pelo enunciado daquilo que fica *excluído* do que por aquilo que fica coberto. Nesta perspectiva, a doutrina e a jurisprudência têm recusado protecção como DM a conceitos, ideias ou estilos ¹⁸², aromas, simples palavras e sequências de palavras (excepto se assumirem uma forma estilizada, caso em que só isso será protegido), cores isoladas, música e sons ou organismos vivos ¹⁸³.

¹⁸¹ O qual goza de uma tutela própria, prevista na Directiva n.º 91/250/CEE, do Conselho, de 14 de Maio, transposta para o direito português pelo DL 252/94, de 20 de Outubro.

¹⁸² Como sublinha EVELINE VAN KEYMEULEN, *Copyright couture or counterfeit chic? Fashion design: a comparative EU-US perspective*, JIPLP 2012, 7(10), 730, *mere fashion ‘styles’ such as mini-skirts or boot cut/flare/skinny jeans — which lie between a (non-protectable) idea and a (protectable) embodiment of it — are not protectable*. Para um enunciado da casuística relativa à noção de produto, cf. designadamente, UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 96 ss., DAVID STONE, *European Union Design Law...*, 40 ss., MARTIN HOWE, *Russell-Clarke and Howe on Industrial Designs*, 31 ss. e MASSA/STROWEL, *Community Design: Cinderella Revamped*, EIPR 25(2), 72. Com muito interesse, cf. ainda *The Manual Concerning Proceedings Before the Office for the Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*, 21 ss..

¹⁸³ Cf. decisão da 3.ª Câmara de Recurso do IHMI, de 18.02.2013 (R 595/2012-3), confirmando a recusa do registo como DM da aparência de tomates com forma de coração, por não poderem ser considerados um “artigo industrial ou de artesanato”. Relativamente à exclusão dos organismos vivos, DAVID STONE, *European Union Design Law...*, 43, esclarece que — apesar de o corpo humano estar excluído de protecção — adornos ou próteses podem ser protegidos (nomeadamente implantes cirúrgicos, membros artificiais, tatuagens e perucas).

A nível internacional, têm surgido nos últimos anos propostas ousadas para alargamento do objeto de protecção dos DM, que vão desde os hologramas ao som e aos aromas ou perfumes¹⁸⁴, havendo ainda sugestões para tutela da forma de edifícios e da forma *interna* de produtos¹⁸⁵. No entanto, é relativamente consensual que, à luz do RDM e da DHDM, tais realidades não podem considerar-se abrangidas pela noção de produto, estando claramente privadas da tutela desta disciplina.

6.3. Exclusões; remissão

A tutela dos DM não abrange *as características da aparência de um produto que sejam determinadas exclusivamente pela sua função técnica* [arts. 8/1 do RDM e 176/6/a) do CPI]. Esta exclusão ditada pela *funcionalidade*, que tem suscitado grande controvérsia, será analisada mais adiante, no contexto dos requisitos de protecção dos DM.

Excluídas de protecção estão também as características da aparência *que devam necessariamente ser reproduzidas nas suas formas e dimensões exactas para permitirem que o produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que é incorporado seja ligado mecanicamente a outro produto ou colocado dentro, à volta ou contra outro produto, de modo a que ambos os produtos possam desempenhar a sua função* [arts. 8/2 do RDM e 176/6/b) do CPI]. Esta regra será também explicitada ulteriormente.

Embora com uma lógica completamente diversa, há ainda que mencionar a exclusão prevista no art. 9 do RDM, relativa a DM contrários *à ordem pública ou aos bons costumes* [que também surge no art. 197/1/c) do CPI, que determina a recusa do registo como DM de *expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e bons costumes*]. Trata-se de cláusulas gerais, não definidas pelo legislador, cujo preenchimento concreto é passível de variar de país a país, como se reconhece no Considerando 16 do preâmbulo da DHDM. Esta exclusão, que não iremos aqui

¹⁸⁴ Como resulta de um relatório apresentado pelo Instituto Japonês de Patentes em 2007 (*apud* UMA SUTHERSANEN, *Design Law. Europe and USA*, 21).

¹⁸⁵ Como propôs a Comissão Australiana para a Reforma de Lei sobre o *Design*, em 1995 (relatório disponível in <http://www.alrc.gov.au/report-74>).

desenvolver, abrange, v. g., objectos destinados a tortura ou imagens com conteúdo racista ou ofendendo símbolos religiosos ¹⁸⁶.

7. Requisitos de protecção

7.1. Novidade e carácter singular

A tutela legal está reservada aos DM que preencham os requisitos definidos nos artigos 4 a 9 do RDM e 176 a 180 e seguintes do CPI, que formulam as exigências da novidade e do carácter singular (que designaremos, também, como “singularidade”). De acordo com estas disposições, um DM reveste **novidade** *se nenhum desenho ou modelo idêntico tiver sido divulgado ao público* antes da data relevante para a protecção (data do depósito do DM, da prioridade ou, no caso dos DMC não registados, da sua divulgação). Os DM são considerados idênticos *se as suas características diferirem apenas em pormenores insignificantes* (na versão do RDM) ou *sem importância* (na versão da DHDM e do CPI). Um DM possui **carácter singular** (ou singularidade) *se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público* antes da data relevante para a protecção ¹⁸⁷. Na apreciação deste requisito *será tido em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do DM*.

Estas noções fazem uso de uma multiplicidade de conceitos que os textos legais só parcialmente definem. Assim, enquanto a lei fornece uma definição razoavelmente detalhada de “divulgação”, já não esclarece em que consiste o “utilizador informado”,

¹⁸⁶ Para desenvolvimentos sobre este ponto, cf. entre outros, DAVID MUSKER, *Concise...*, 375, PHILIPP FABIO, *Disegni e Modelli*, 57 ss., e DENIS COHEN, *Le droit des dessins et modèles*, 29.

¹⁸⁷ A expressão “carácter singular”, adoptada nas versões portuguesa e espanhola do RDM e da DHDM, não corresponde exatamente à maioria das restantes versões linguísticas destes diplomas, que optaram por “carácter individual”: *individual character*, em inglês, *caractère individuel*, em francês, *Eigen karakter*, em holandês, *carattere individuale*, em italiano, *individuální povaha*, em checo, *individuel karakter*, em dinamarquês, *indywidualny charakter*, em polaco e *caracterul individual*, em romeno, entre outras. Refira-se que a versão alemã refere “individualidade” (*Eigenart*), ao passo que a versão búlgara optou por “originalidade” (*оригиналност*) e a versão grega por “especificidade” (*Ατομικός χαρακτήρας*).

ou como se avalia a “impressão global” ou, ainda, qual o limiar abaixo do qual os pormenores ficam “sem importância”. Por isso, uma adequada compreensão deste regime recomenda que passemos a dilucidar as noções de “divulgação” (7.1.1.) e de “utilizador informado” (7.1.2.), antes de examinarmos como deve realizar-se a apreciação da novidade (7.1.3.) e da singularidade (7.1.4.), com o apoio das (escassas) referências gramaticais e históricas, bem como da jurisprudência e da doutrina conhecidas.

Mas não é só devido à (relativa) indefinição destas noções que se mostra árduo distinguir entre os requisitos da novidade e da singularidade. É que estes conceitos, tal como concebidos pelo legislador, parecem ser intrinsecamente indestrinçáveis um do outro, como adiante veremos (7.2.). Por fim, importa indagar se, além destes requisitos, existem outros de que dependa a outorga da tutela relativa aos DM, como v.g. o já referido carácter aparente, a licitude e a realidade prática (7.3.).

7.1.1. Conceito de divulgação ao público

Quer a novidade quer a singularidade de um DM são aferidas em função da realidade pré-existente. O que é lógico, se tivermos presente que a lei quer aqui defender e incentivar a *inovação*. Assim, importa confrontar a criação que se quer proteger com o ponto de partida, isto é, com o acervo das criações anteriores — que poderemos designar, por simplificação, como “estado da arte” ou “arte prévia” —, de modo a determinar se existiu, efectivamente, um enriquecimento desse património estético antecedente. Contudo, esse escrutínio não deve atender a tudo aquilo que já existia quando foi criado o DM a proteger, mas apenas ao universo dos desenhos ou modelos *divulgados ao público* em momento anterior à data relevante para efeitos de protecção. Além disso, como veremos em seguida, mesmo este universo comporta algumas exclusões.

A data relevante para efeitos de protecção de um novo DM é, no que respeita a DM *registados*, a data do *depósito* do respectivo pedido de registo ou a data da prioridade reivindicada ¹⁸⁸. No que concerne aos DM não registados, a data relevante é aquela em que estes últimos foram *divulgados ao público* ¹⁸⁹.

A arte prévia a considerar, para efeitos de aferição da novidade e da singularidade ¹⁹⁰, é delimitada à luz do conceito normativo de “divulgação ao público”, enunciado pelos arts. 7 do RDM e 179 e 180 do CPI. Estas disposições não tipificam os actos de divulgação capazes de destruir a novidade e singularidade de um DM. Limitam-se a enumerar alguns desses actos, como a revelação ao público derivada da publicação do depósito de um pedido de registo, a apresentação numa exposição e a utilização no comércio, tendo o cuidado de esclarecer que está também abrangida “qualquer outra circunstância” e a divulgação de “qualquer outro modo” (art. 7/1 RDM e 179/1 CPI). O que é decisivo é que o DM seja “revelado” ao público, em circunstâncias tais que permitam que o mesmo possa *razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do sector em causa que operam na Comunidade pelas vias normais e no decurso da sua actividade corrente* (art. 7/1 RDM e 179/1 CPI). Esta redacção inculca a ideia de que não terá que se demonstrar um conhecimento *efectivo*, bastando-se a lei com um conhecimento *potencial* (i.e., que tenha havido uma possibilidade razoável de ter chegado ao conhecimento dos meios especializados) ¹⁹¹.

Esta definição *normativa* de divulgação não corresponde, como é óbvio, ao seu significado lexical. “Divulgar” é “tornar alguma circunstância, acontecimento, facto conhecido”, “tornar pública (alguma coisa desconhecida por outrem)”, dar a conhecer,

¹⁸⁸ Arts. 5/1/a) e 6/1/a) do RDM e 177/1 e 178/1 do CPI.

¹⁸⁹ Arts. 5/1/b) e 6/1/b) do RDM. A figura do desenho ou modelo comunitário não registado está prevista e regulada nos arts. 11 e 19/2 do RDM, e será analisada *infra*, 8.2..

¹⁹⁰ DAVID MUSKER, *Community Design Law. Principles and Practice*, 2002, 1-054, sublinha que o estado da arte para avaliar o carácter singular é o mesmo que o utilizado para aferir da novidade. No mesmo sentido, ANNETTE KUR, *Industrial Design Protection in Europe – Directive and Community Design*, in “Intellectual Property Rights. A Global Vision”, 2003, 284.

¹⁹¹ A versão inglesa do RDM, o art. 7/1 ao definir divulgação (“disclosure”) utiliza a expressão “made available to the public”, isto é, tornar *disponível* ou *acessível* ao público, evidenciando a ideia de que basta que os “meios especializados” *tenham podido* aceder à informação, independentemente de saber se esse acesso se chegou a concretizar. Neste sentido, DAVID MUSKER, *Concise...*, 371 sublinha: *It is neither necessary nor sufficient to show that any disclosure actually came to the attention of the sector concerned; the test is whether it could reasonably have done so.*

transmitir informação ¹⁹². Ora, nem todos os actos de transmissão de informação relativos a DM são atendíveis para efeitos da aferição da novidade e singularidade. Por um lado, o conjunto dos destinatários desta divulgação não corresponde ao público em geral, mas sim a um universo mais restrito, em função de uma *dupla* qualificação, com elementos pessoais e territoriais. Desde logo, tal universo é integrado apenas pelas pessoas que integram os *meios especializados* do sector em questão (isto é, pelos especialistas que actuam no domínio de actividade relacionada com o DM em apreciação) ¹⁹³; além disso, existe uma restrição geográfica, pois só haverá que atender ao conjunto dos indivíduos que *operam na Comunidade* (actualmente, União Europeia). Estas qualificações do conceito de divulgação relevante levam alguns autores a falar de um requisito de “novidade relativa” ou novidade *sui generis* dos DM, dado que um DM não tem que ser absolutamente novo para ser protegido, bastando que seja desconhecido dos meios especializados que operam na UE ¹⁹⁴. Esta ressalva, conhecida como a “cláusula de salvaguarda”, foi adoptada devido a pressões dos sectores têxtil e da moda europeus, a fim de baixar o limiar de inovação exigido para efeitos de protecção ¹⁹⁵. Além disso, como explicou a Comissão Europeia, esta opção permite desconsiderar a denominada arte prévia

¹⁹² Cf. *Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea*, da Academia de Ciências de Lisboa, I, 1293 e *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*, I, 2003, 1381.

¹⁹³ O que significa que ocorre uma divulgação relevante mesmo que o conhecimento não atinja o público em geral. Note-se que o legislador alude aos “meios especializados do sector em causa”, não para definir “divulgação”, mas antes para referir que factos devem ser *desconsiderados* como divulgação (ou seja, para delimitar a “arte prévia obscura”). Porém, essa linha de fronteira (traçada no art. 7/1 do RDM) serve simultaneamente para estabelecer (*a contrario sensu*) o critério delimitador da divulgação relevante para definir o “estado da arte”. Ainda assim, perguntar-se-á: seria pensável uma divulgação que não atingisse os “meios especializados” mas chegasse ao público em geral? Esta hipótese não faz sentido, pois os especialistas integram, conjuntamente com os leigos, a massa indistinta do “público em geral”. Logo, uma divulgação que chegue ao público em geral atingirá, por maioria de razão, os especialistas do sector em causa.

¹⁹⁴ A este propósito, REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s)...*, 1-1275, conclui, certamente, que *o estado da arte é, portanto e tão-só, o estado da arte europeu*. Por seu lado, OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, 392, observa que *o que importa não é tanto o lugar em que se tenha divulgado o desenho, mas sim se é razoável esperar que a divulgação possa ter tido como resultado que o desenho tenha chegado a ser conhecido pelos especialistas do sector em apreço que operem na União Europeia*. No mesmo sentido, DENIS COHEN, *Le droit des dessins et modèles*, 57 e DAVID MUSKER, *Concise...*, 372, referindo que *a divulgação pode ocorrer dentro ou fora da UE*. Do mesmo autor, cf. ainda *Community Design Law. Principles and Practice*, 2002, 1-062. Apesar disso, *dada a crescente ubiquidade da Internet, este requisito tende a tornar-se sinónimo da novidade mundial*, como assinala CHRISTOPHER HEATH, *The Protection of Aesthetic Creations as Three-Dimensional Marks, Designs, Copyright or Under Unfair Competition*, IIC 25, 2005, 182.

¹⁹⁵ Neste sentido, UMA SUTHERSANEN, *Design Law in Europe and U.S.A.*, 125.

“obscura”, evitando que os direitos relativos a DM *possam ser invalidados por infractores alegando a existência de antecedentes em lugares ou museus remotos* ¹⁹⁶.

O conceito de “meios especializados”, não definido na lei, foi dando origem a alguma especulação doutrinária ¹⁹⁷, que terá sido ultrapassada com a recente decisão do TJ no caso GAUTZSCH ¹⁹⁸, relativo ao DMC não registado de uma pérgula de jardim, concebida por uma empresa alemã e imitada por uma empresa chinesa, que a exportava para a Alemanha. O TJ, em recurso prejudicial, esclareceu que o círculo de pessoas relevantes para efeitos de divulgação não são apenas os especialistas em *design* e os profissionais que concebem produtos do mesmo género, visto que *os comerciantes que não participaram na concepção do produto em causa* [i.e. grossistas e retalhistas desses produtos] *não podem, à partida, ser excluídos do círculo de pessoas que podem ser consideradas parte dos referidos meios especializados* ¹⁹⁹. Em contrapartida, a respeito da intensidade da divulgação necessária para destruir a novidade, o Tribunal afirmou que um DM, *embora tenha sido revelado a terceiros sem condições explícitas ou implícitas de confidencialidade, não pode razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União, no decurso da atividade corrente, quando apenas foi divulgado a uma única empresa do setor, ou apenas foi exposto nos locais de exposição de uma empresa que se encontra fora do território da União* ²⁰⁰.

¹⁹⁶ Na proposta modificada de DHDM, em 1996. Sobre este ponto, UMA SUTHERSANEN, *Design Law in Europe and U.S.A.*, 125 ss., que relativiza a importância desta cláusula, uma vez que *it is hard to envisage, in this era of communications and of cross-fertilisation of cultural concepts, of many areas which would be inaccessible to European industrial sectors*. Cf. ainda DAVID STONE, *European Union Design Law...*, 113, que considera que um DM só deve ser considerado “obscura” em “circunstâncias excepcionais”. PHILIPP FABIO, *Disegni e Modeli*, 75, dá como exemplos de arte prévia “obscura” a divulgação numa feira puramente local, sem qualquer repercussão nacional, ou a exibição numa publicação pouco conhecida, de tiragem limitada e dificilmente disponível.

¹⁹⁷ Cf., entre outros, OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, 392, que define “meios especializados” como “os especialistas”, isto é, *as pessoas especialmente familiarizadas com o mundo do “desenho” do sector de que se trate*, enquanto PHILIPP FABIO, *Disegni e Modeli*, 72, tem uma perspectiva ligeiramente mais inclusiva, abrangendo o *conjunto dos sujeitos que participam profissionalmente na concepção do produto. Ou seja, o designer e em geral aqueles que no interior das empresas envolvidas decidem sobre o desenvolvimento do produto e sobre o respectivo marketing*.

¹⁹⁸ Ac. de 13.02.2014 (C-479/12, GAUTZSCH v. JOSEPH DUNA).

¹⁹⁹ § 27.

²⁰⁰ § 36. No caso concreto, a pérgula de jardim em causa havia sido apresentada a clientes europeus em Março de 2005 no “showroom” da empresa alemã na China, que, em junho desse mesmo ano,

Por outro lado, certos actos de divulgação (isto é de transmissão de conhecimento) não são considerados relevantes, atendendo às circunstâncias em que decorram ²⁰¹. Desde logo, exige-se que a divulgação dos factos susceptíveis de conhecimento pelos meios especializados da Comunidade, ocorra *pelos vias normais e no decurso da sua actividade*. Isto significa que um conhecimento meramente accidental, improvável ou episódico não deve considerar-se atendível ²⁰². Em segundo lugar, não constitui divulgação ao público a mera revelação *a um terceiro em condições explícitas ou implícitas de confidencialidade* (arts. 7/1 *fine* RDM e 179/2 CPI); ou seja, uma comunicação por acto voluntário do titular do DM, mas feita sob reserva, manifestada expressamente (v.g., por instruções ou em acordos de confidencialidade) ou subentendida devido às circunstâncias em que se verifica (por exemplo, a comunicação a colaboradores ou a agentes de propriedade industrial para efeitos de registo), não constitui “divulgação ao público” ²⁰³.

A arte prévia relevante inclui, pois, os DM previamente divulgados que possam razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do sector em causa que operam na Comunidade. Mas isto não significa que apenas os desenhos ou modelos “do sector em causa” devam ser atendidos. A definição deste sector é relevante para aferir da cognoscibilidade pelos meios especializados (e também para determinar o perfil do utilizador informado). Mas isso não impede que se considerem na análise da novidade e da singularidade (i.e., que se incluam na arte prévia)

havia também enviado um modelo à empresa Kosmos, com sede na Bélgica. Estas actividades não foram consideradas suficientes, pelo TJ, para que o DM pudesse *razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União*. Ainda assim, o Tribunal — com alguma prudência, ou ambiguidade... — acrescentou que *não se pode excluir que, em certas circunstâncias, a divulgação de um DM a uma única empresa, no território da União, seja suficiente para se considerar que os meios especializados do referido setor podem razoavelmente ter tido conhecimento desses eventos, no decurso da atividade comercial corrente* (§ 35).

²⁰¹ As denominadas “divulgações inócuas”, na expressão de OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, 390.

²⁰² Sobre este ponto, PHILIPP FABIO, *Disegni e Modelli*, 72,73, sublinhando que *não basta que a cognoscibilidade diga respeito a um reduzido número de indivíduos (por ex. devido a uma cultura superior à média, como no caso de críticos e docentes especialistas em design, ou devido a oportunidades de contacto privilegiadas)*.

²⁰³ Neste sentido, DENIS COHEN, *Le droit des dessins et modèles*, 67. Note-se que não está aqui em causa a divulgação abusiva (prevista nos arts. 7/3 RDM e 180/2 CPI), que é tida como uma verdadeira divulgação ao público, embora seja equiparada à divulgação pelo titular, para efeitos do “periodo de graça”.

produtos de *todos os sectores* de actividade, desde que a sua existência possa razoavelmente ser conhecida dos meios especializados do sector indicado para efeitos do registo ²⁰⁴.

Por fim, as divulgações ocorridas durante o chamado “período de graça” não relevam, em princípio, para destruir a novidade e a singularidade do DM. Este período, destinado a *permitir que o criador ou o seu sucessível testem no mercado os produtos que incorporam o desenho ou modelo antes de ser tomada uma decisão sobre se é desejável a protecção resultante do seu registo*, é estabelecido nos arts. 7/2 do RDM e 180/1 do CPI, que dispõem que *a divulgação de um produto não será tida em consideração* (para efeitos de aferição da novidade e singularidade) quando a mesma seja feita:

- a) *Pelo criador, pelo seu sucessível ou por um terceiro com base em informações fornecidas pelo criador ou pelo seu sucessível ou na sequência de medidas por eles tomadas; e*
- b) *Durante o período de 12 meses que antecede a data de depósito do pedido ou, caso seja reivindicada prioridade, antes da data de prioridade.*

Assim, os actos de divulgação que sejam imputáveis, directa ou indirectamente, ao criador de um DM não irão alimentar o acervo da arte prévia relevante para exame de quaisquer DM que esse mesmo criador pretenda proteger durante os 12 meses seguintes àquela divulgação ²⁰⁵. Esta excepção funciona ainda que a divulgação do

²⁰⁴ Neste sentido, a Divisão de Anulação do IHMI já considerou que um modelo de automóvel em escala natural antecipa uma miniatura desse modelo, apesar de a primeira se situar no sector automóvel e a segunda no sector dos brinquedos (decisão de 13.11.2006). Também o High Court britânico, numa curiosa decisão envolvendo modelos de bolas de borracha com saliências aguçadas, considerou que na arte prévia deveriam incluir-se todos os produtos anteriores, mesmo que mudassem de destino, pois a atribuição de uma nova finalidade não poderia fazer “reviver” a protecção de um DMC expirado (decisão de 19.07.2007, Green Lane vs. PMS International). Subscrevendo este entendimento, DAVID MUSKER, *Community Design Law. Principles and Practice*, 1-044, que refere que o design de uma cambota pode ser anteriorizado pelo desenho de um fusível eléctrico e que a publicação de um “cartoon” numa revista destrói a novidade para o seu uso em qualquer outro produto. Nesta linha, cf. ainda DENIS COHEN, *Le droit des dessins et modèles*, 70. Contra, SILVIA MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, 81.

²⁰⁵ Uma questão que pode colocar-se é a de saber se — para efeitos de aferição da novidade/singularidade de um DM — será inatendível a divulgação, nos 12 meses antecedentes, desse DM *específico* ou se, pelo contrário, qualquer DM que tenha sido divulgado pelo criador deverá ser desconsiderada a título de arte prévia, incluindo *variantes* do DM que virá a ser

produto não tenha sido imputável ao criador, mas tenha ocorrido, durante esse mesmo período, *em resultado de um abuso relativamente ao criador ou ao seu legítimo sucessor*, conforme dispõe o art. 7/3 do RDM.

7.1.2. O referencial do “utilizador informado”

A figura do “utilizador informado” é usada pelo legislador como referencial para dois tipos de exame: para a aferição do carácter singular (arts. 6/1 do RDM e 178/1 do CPI) e para determinação do âmbito de protecção do DM (arts. 10/1 do RDM e 199/1 do CPI). Ou seja, um novo DM só terá singularidade se suscitar no utilizador informado uma impressão global diferente da suscitada pelos DM que o antecederam. E o exclusivo que rodeia um DM protegido abrange todos os DM que não suscitem no utilizador informado uma impressão global diferente. Deste modo, o utilizador informado é uma “sentinela” presente em dois momentos da vida de um DM: aquando do seu nascimento e aquando da sua defesa perante infracções.

A ausência de uma definição legal desta “personagem de referência” levou a doutrina a esforços interpretativos que conduziram a um consenso alargado no sentido de considerar este utilizador como *algo mais do que um consumidor médio e algo menos do que um perito na especialidade*²⁰⁶. Entretanto, de 2010 em diante a jurisprudência

registado. Atenta a *ratio* do preceito, esta última interpretação parece ser a mais ajustada, na medida em que, a ideia que subjaz a esta excepção é de evitar que um acto do titular do DM destrua a novidade da sua própria criação. Ora, se isso acontece com um modelo *igual* àquele que irá registar posteriormente, por maioria de razão deverá ocorrer com modelos *parecidos* com o modelo a registar. Aliás, nada impede um criador de incluir num único pedido de registo uma série de DM, que nesse caso são divulgados em simultâneo. Por isso, se um criador quiser lançar no mercado uma nova *série de produtos*, semelhantes uns aos outros mas com ligeiras variantes entre si, todos os produtos dessa série devem beneficiar do período de graça, mesmo que divulgados em momentos diferentes do ano anterior. Exprimindo dúvidas quanto esta conclusão, DAVID MUSKER, *Concise...*, 372 e *Community Design Law. Principles and Practice*, 1-068.

²⁰⁶ Neste sentido, OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, 399-400, depois de sublinhar que, por se tratar de um “utilizador”, não pode estar em causa um *perito na matéria*, nem sequer *um dos sujeitos que integram os “meios especializados”*, mas sim *um destinatário final conhecedor e entendido a respeito dos produtos com desenho do sector de que se trate*. CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 609, referem que o “utilizador informado” *não corresponde ao perito na especialidade do direito de patentes (não sendo pois um designer médio)*

européia veio, no essencial, sancionar este entendimento, como sucedeu com o acórdão do TG no caso SHENZEN TAIDEN ²⁰⁷ e posteriormente com o TJ no acórdão PEPSICO (“tazos”), definindo o utilizador informado como *um conceito intermédio entre o de consumidor médio, aplicável em matéria de marcas, a quem não se exige nenhum conhecimento específico e que, regra geral, não efectua aproximações directas entre as marcas em conflito, e o de homem do ramo, perito dotado de competências técnicas aprofundadas. Assim, pode entender-se que o conceito de utilizador informado designa um utilizador dotado, não de uma atenção média mas de uma vigilância especial, em razão da sua experiência pessoal ou do seu amplo conhecimento do sector em causa* ²⁰⁸. Nesta decisão, o TJ aproveitou para esclarecer que este utilizador, *sempre que possível, procederá a uma comparação directa dos desenhos ou modelos em causa, embora não se possa excluir que essa comparação seja impraticável ou inabitual no sector em causa* ²⁰⁹. Relativamente ao nível de atenção desta personagem, o tribunal acrescentou que, *sem ser um criador ou um perito técnico, o utilizador*

e é mais criterioso e melhor informado que o consumidor médio do direito de marcas. Na mesma linha, UMA SUTHERSANEN, *Design Law in Europe and U.S.A.*, 115 (*the end consumer or purchaser of the product*), MASSA/STROWEL, *Community Design: Cinderella revamped*, EIPR 2003, 25(2), 73 (*he or she is a connoisseur, yet not an initiate*), DENIS COHEN, *Le droit des dessins et modèles*, 74 (*le personnage de référence est fondamentalement un consommateur et non un professionnel du domaine considéré (...) n’est pas un profane, mais un homme qui possède de réelles connaissances esthétiques dans le domaine considéré*). DAVID STONE, *Some clarity, some confusion: 12 P&G v Reckitt Benckiser decisions help explain registered Community designs*, JIPLP, 2008 3(6), 379; e DAVID MUSKER, *Concise...*, 368 que adverte: *Normally, the judge will play the role of the informed user...* Para uma análise detalhada dos critérios de determinação das características do utilizador informado, cf. PHILIPP FABBIO, *Disegni e Modeli*, 38-45. Entre nós, REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s)...*, I-1278 e I-1309-1312, situa o utilizador informado acima do nível do utilizador médio, sendo-lhe exigível *notar as pequenas diferenças, que, no seu conjunto (na impressão global), facilmente distinguem o desenho ou modelos de outras criações anteriores*, admitindo que os utilizadores informados *tanto podem ser os potenciais adquirentes informados como os criadores (designers) do sector relevante*, enquanto COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 131, menciona um utilizador *conhecedor, atento e experimentado no ramo de actividade em causa*, MARIA MIGUEL CARVALHO, *Desenhos e Modelos. Carácter Singular. Cumulação com Marca*, DI-VIII, 2010, 436, sublinha que se trata de *um utilizador e não um perito, mas que tem um nível de conhecimentos superior ao consumidor médio e portanto não se trata de um qualquer utilizador, mas de um utilizador informado*, e BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO, *A Tutela Jurídica da Moda pelo Regime dos Desenhos ou Modelos*, DI V, 2008, 489, refere *o utilizador que já tem conhecimentos sobre a aparência do produto em causa, embora não ao nível de sabedoria que caracteriza um especialista*.

²⁰⁷ Ac. de 22.06.2010 (T-153/08).

²⁰⁸ Ac. de 20.10.2011 (C-281/10 P, § 53). Na mesma linha, cf. ainda acs. TG de 25.04.2013 (T-80/10, BELL & ROSS, § 100), de 13.11.2012 (T-83 e 84/11, ANTRAX, § 36) e de 7.11.2013 (T-666/11, DANUTA BUDZIEWSKA.PUMA, § 32).

²⁰⁹ Ac. de 20.10.2011 (PEPSICO, § 55).

conhece diferentes desenhos ou modelos existentes no sector em causa, dispõe de um certo grau de conhecimentos quanto aos elementos que estes desenhos ou modelos normalmente incluem e, devido ao seu interesse nos produtos em causa, presta um grau de atenção relativamente elevado quando os utiliza ²¹⁰.

A opção por este conceito intermédio — entre o consumidor médio e o especialista — tem implicações claras no âmbito de protecção dos DM. É que, se optasse pelo padrão do consumidor médio (que presta pouca atenção aos detalhes), poucos modelos seriam protegidos. E se a escolha recaísse sobre o especialista (que, conhecendo praticamente tudo, dá grande relevância aos pormenores), o número de DM protegíveis seria enorme. Assim, a escolha de um critério entre esses dois extremos, conduz a um equilíbrio razoável, conferindo protecção a um espectro considerável de criações, mas sem abranger as inovações detectáveis apenas pelos olhos dos peritos.

Como resulta claro desta jurisprudência, o perfil desta pessoa ideal é diferente de produto para produto, variando em função de uma multiplicidade de factores e de circunstâncias. Por isso, antes de iniciar o exame do carácter singular de um determinado DM, será necessário traçar o “retrato-robô” do respetivo utilizador informado ²¹¹. Na prática do IHMI, e de acordo com a jurisprudência da sua Câmara de Recurso, *o utilizador informado é individualizado a partir da tipologia dos produtos em que, segundo o pedido de registo, o modelo se destina a ser incorporado* ²¹². Em função disso, o universo de pessoas a considerar poderá ser mais restrito ou mais alargado. O acórdão do TG no caso ANTRAX ²¹³ fornece um exemplo muito sugestivo de utilizador informado, no domínio dos radiadores de aquecimento: *aquele que compra radiadores de aquecimento para os instalar em sua casa*; explicando que o qualificativo «informado» significa que ele *deve ter tido a possibilidade de ver e de*

²¹⁰ *Idem*, § 59. A este respeito, no ac. SHENZHEN TAIDEN, cit., o TG já havia referido que *o utilizador informado não sabe necessariamente, para além da sua experiência como utilizador, quais as características do produto que são arbitrárias e as que são ditadas pela função técnica do produto* (§ 48).

²¹¹ OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, 399, refere a necessidade de *configurar un prototipo abstracto de usuário*.

²¹² Cf. decisão de 25.01.2008 (R 84/2007-3, FERRARI S.P.A. v Dansk Supermarked A/S).

²¹³ Ac. de 13.11.2012 (T-83 e 84/11, §§ 41 e 42).

comparar desenhos ou modelos de radiadores, através da consulta de revistas de design ou de decoração, de visitas a lojas especializadas e de navegação na Internet. Por outras palavras (...), esta pessoa, sem ser um perito em desenho industrial (como é um arquiteto ou um decorador de interiores), está ao corrente da oferta de mercado, das tendências da moda e das características de base do produto. Num extremo oposto, está o “utilizador informado de logótipos”, caracterizado no acórdão DANUTA BUDZIEWSKA ²¹⁴, como podendo ser “qualquer pessoa”, já que os logótipos podem ter utilizações muito variadas: por exemplo um empresário, um industrial, um comerciante, um banco, um organismo público, um artista ou um partido político (...) que tenha adquirido uma certa experiência no sector ao consultar documentação relativa à representação gráfica, obras de síntese sobre logótipos e outras obras similares.

Coloca-se aqui um problema relevante: ao determinar o sector de actividade e a natureza do produto para aferir da singularidade e caracterizar o utilizador informado, deve atender-se ao produto *concreto* vendido pelo titular e ao seu ramo de actividade específico, tal como caracterizados no momento do exame? Ou deve atender-se unicamente às indicações que, nesse sentido, seja possível colher do registo? Em princípio, a resposta correcta será a segunda, dado que o produto em que o DM esteja incorporado, num dado momento, poderá evoluir ou variar ao longo do período de vigência do registo ²¹⁵. Ora, o âmbito do exclusivo deve manter-se estável durante todo esse período, independentemente das alterações que possa sofrer o *corpus mechanicum* em que a criação protegida se incorpore. Assim, um desenho de um estampado floral, registado com a indicação de se destinar a papel de parede, pode vir a ser usado como padrão para vestidos, mantendo intacta a sua protecção; mas, apesar disso, o utilizador informado a considerar para examinar a singularidade

²¹⁴ Ac. TG de 7.11.3013 (Proc. T-666/11, §§ 11 e 36).

²¹⁵ Neste sentido, PHILIPP FABIO, *Disegni e Modelli*, 42, DAVID MUSKER, *Concise...*, 368 e PETER ARROWSMITH, *The relevance of the product in the scope of registered designs*, JIPLP, 2013, 8(11) 876-878, que afirma: *This must be performed only on the basis of the documents of the register. The overall impression should depend neither on the alleged infringement nor on the product sold by the proprietor.* Apesar disso, a prática do IHMI não está a ser exactamente essa, deixando por vezes “contaminar” as suas conclusões por considerações que têm a ver com a utilização *concreta* que o titular do registo esteja a dar ao seu DM.

(ou para indagar de eventuais infracções) será o utilizador de papel de parede e não a consumidora de moda feminina.

7.1.3. Apreciação da novidade

O requisito da novidade de um DM, segundo os arts. 5 do RDM e 177 do CPI, é preenchido quando *nenhum desenho ou modelo idêntico tiver sido divulgado ao público* anteriormente à data do início da respectiva protecção (data do registo, da prioridade ou, quanto aos DMC não registados, da primeira divulgação). Tudo estará em saber se, do acervo da arte prévia, fazem parte desenhos ou modelos idênticos àquele que se pretende proteger. Os n.ºs 2 das citadas disposições fornecem ao intérprete uma orientação interpretativa: os DM em confronto serão considerados idênticos *se as suas características diferirem apenas em pormenores insignificantes* (ou “sem importância”, na versão portuguesa da DHDM). Esta explicitação, porém, pouco acrescenta em segurança jurídica, pois deixa em aberto o que sejam os ditos “pormenores”.

Numa abordagem literal, poderá dizer-se que “insignificantes” serão os pormenores “sem significado”, isto é, que não se *repercutem* nas características visíveis do desenho ou modelo e, por isso, não *influem* na sua aparência, sendo como tal irrelevantes. Mas a subjectividade da análise desta relevância é inescapável, pois cada pessoa tem um modo próprio de observar a realidade, o que leva diferentes pessoas a prestarem atenção a pormenores distintos. A prática do IHMI tem procurado objectivar esta matéria, recorrendo a critérios como a *exterioridade* ou *acessoriedade* dos detalhes (considerando insignificantes os detalhes “exteriores ao projecto” do DM, como v. g. códigos de produtos ou marcas de qualidade²¹⁶); tendo também julgado insignificantes as modificações impostas pela necessidade de *actualização*

²¹⁶ Cf. decisão da 3.ª Câmara de Recurso do IHMI, de 2.11.2010 (R 1451/2009-3, § 32), que em recurso judicial veio a dar origem ao ac. ANTRAX, cit..

técnica dos produtos ²¹⁷. A doutrina tem aludido também a diferenças minúsculas ou que sejam invisíveis na posição normal do observador, bem como a diferenças de materiais utilizados, de dimensões ou de cores ²¹⁸. A intenção do legislador terá sido a de fixar um limiar de diferenciação relativamente apertado, mais estreito que o da “impressão global diferente” (utilizado para apreciar a singularidade) ²¹⁹.

A apreciação da novidade deve fazer-se de um modo objectivo, sem cuidar de saber se há riscos de confusão ou outras considerações subjectivas ²²⁰, ou qual o sector de actividade de onde provêm as anterioridades. Além disso, a comparação deve realizar-se “par a par”; isto é, o DM cuja novidade se discute deve ser comparado com uma anterioridade de cada vez (atendendo às características próprias de cada um dos DM anteriores, um por um), só sendo destruída quando ocorra um “perfect match” (ou, para usar a expressão francesa, uma “anteriorité de toutes pièces”) e não com uma combinação de características pertencentes a dois ou mais DM anteriores ²²¹.

Talvez por esse motivo, a lei não indica uma personagem de referência (como o “utilizador informado”) para servir de orientação na análise da novidade. Se o confronto é objectivo e visa indagar, simplesmente, se um DM reproduz as características da aparência de outro, não será necessária grande especialização ou

²¹⁷ Cf. referências citadas por PHILIPP FABIO, *Disegni e Modelli*, 23.

²¹⁸ PHILIPP FABBIO, *Disegni e Modelli*, 21-23. REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s)...*, I-1312, conjecturando que a qualificação destes pormenores será, *as mais das vezes, fruto do casuísmo*, defende que não devem ser atendidas características da aparência que constituam meras *variações de cor ou de dimensões dos objectos*. DAVID MUSKER, *Concise...*, 367, adverte que as diferenças de cor ou de textura não podem à partida ser descartadas como “insignificantes”, dado que as mesmas estão listadas como características relevantes no art. 3/a) do RDM; em contrapartida, diferenças de tonalidade já poderão ser insignificantes.

²¹⁹ Neste sentido, DAVID MUSKER, *Community Design Law. Principles and Practice*, 1-045.

²²⁰ DENIS COHEN, *Le droit des dessins et modèles*, 70, DAVID MUSKER, *Concise...*, 366 e DAVID STONE, *European Union Design Law...*, 134 e *Some clarity, some confusion: 12 P&G v Reckitt Benckiser decisions help explain registered Community designs*, JIPLP 2008, 3(6), 383.

²²¹ Sendo assim, o facto de todas as características de um DM já serem conhecidas anteriormente não destrói, por si só, a novidade, desde que tais características não se encontrem todas reunidas num mesmo DM. Neste sentido, DENIS COHEN, *Droit des dessins et modèles*, 63 (*il est nécessaire qu'une seule antériorité présente les caractéristiques nécessaires pour détruire la nouveauté et le caractère propre du dessin ou modèle enregistré. Autrement dit, il n'est pas permis de combiner plusieurs antériorités pour contester la validité d'un dessin ou modèle enregistré*). Igualmente, PHILIPP FABIO, *Disegni e Modelli*, 24.

informação para realizar o exame ²²². Para isso, chegará o homem médio ou, sendo caso disso, o juiz médio...

7.1.4. A apreciação da singularidade

O requisito do carácter singular, ou singularidade, é uma pedra angular do regime dos DM, servindo não só para fazer a *triagem* das criações merecedoras de protecção mas também para *delimitar* o âmbito dessa mesma protecção. Como decorre dos arts. 6 do RDM e 178 do CPI, o carácter singular de um DM consiste na capacidade de suscitar no utilizador informado uma impressão global diferente da *impressão nele suscitada pelo património de desenhos ou modelos existente, atendendo à natureza do produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que está incorporado, e em especial ao sector industrial a que pertence e ao grau de liberdade do criador na realização do desenho ou modelo* ²²³. Por outras palavras, o DM deve provocar no utilizador informado (figura correspondente ao “retrato-robô” traçado consoante o produto em causa) uma impressão global distinta daquela que pode retirar da arte prévia.

A jurisprudência europeia posterior a 2010 tem dado contributos significativos para a concretização deste conceito. Assim, o TG esclareceu no acórdão DANUTA BUDZIEWSKA ²²⁴ que o carácter singular de um DM *resulta de uma impressão global*

²²² Em sentido parcialmente coincidente, PHILIPP FABIO, *Disegni e Modelli*, 26 e também ULRIKE KOSCHTIAL, *Design Law: Individual Character, Visibility and Functionality*, IIC 2005, 298 e ss., que sublinha que *o carácter singular é determinado de acordo com a opinião de utilizadores e não, como no caso da novidade, de acordo com a opinião de peritos*. A Câmara de Recurso do IHMI entendeu, também, que *no caso da novidade, o regulamento não especifica a personagem de referência. Pelo que cabe à Câmara estabelecer as diferenças com base na aparência geral do desenho ou modelo em questão* (decisão de 2.09.2008, R1456/2006-3, Imperial International / Handle Cookware).

²²³ Considerando 14 do preâmbulo do RDM. Numa síntese certeira de DAVID MUSKER, *Concise...*, 368, *the ‘individual character’ test governs the level of difference a design must show from the prior art in order to be valid*.

²²⁴ Ac. TG de 7.11.2013 (Proc. T-666/11), § 29. Esta decisão explicita uma linha jurisprudencial iniciada pelos acs. PEPSICO (§§ 77 a 84) e SHENZHEN TAIDEN (§§ 73 e 74) e acolhe uma definição avançada pela Comissão Europeia em 1993, quando definiu “carácter singular” como algo que *produz uma impressão de dissemelhança global comparativamente aos desenhos ou modelos existentes, não causando por isso uma sensação de “déjà vu”*— *Explanatory Memorandum*

de diferença, ou de ausência de «déjà-vu», do ponto de vista do utilizador informado, relativamente a qualquer anterioridade no seio do património dos desenhos ou modelos, sem ter em conta diferenças que não sejam suficientemente marcadas para afectar a dita impressão global, ainda que excedendo detalhes insignificantes (...), mas tendo em consideração diferenças suficientemente marcadas para criar impressões de conjunto dissemelhantes. A comparação dessas impressões globais deve ser sintética e não pode limitar-se à comparação analítica de uma enumeração de semelhanças e de diferenças (...) devendo incidir unicamente sobre os elementos efectivamente protegidos, sem ter em conta as características excluídas de protecção ²²⁵.

O exame da singularidade é, pois, uma operação complexa, que — embora envolva uma apreciação de conjunto, isto é, de *síntese* — não pode abstrair da consideração de diversos factores relevantes, que condicionam decisivamente essa análise. No caso DANUTA BUDZIEWSKA, o TG sistematizou de forma particularmente clara as “quatro etapas” em que se divide a apreciação do carácter singular ²²⁶:

- Em primeiro lugar, *determinar o sector dos produtos* em que o DM se destina a ser incorporado ou aplicado;
- em segundo lugar, *definir o utilizador informado* desses produtos consoante a sua finalidade e, com referência a este utilizador, o *grau de conhecimento* da arte prévia bem como o *nível de atenção* na comparação, *se possível directa*, dos DM;
- em terceiro lugar, *avaliar o grau de liberdade do criador* na elaboração do DM;

Accompanying the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design, 1993, 12.

²²⁵ Ac. TG de 7.11.2013 (Proc. T-666/11), § 30. Sublinhando este ponto, DAVID MUSKER (*Community Design Law. Principles and Practice*, 1.056) afirma: *the words “overall impression” are a clear instruction to look at the designs as a whole, rather than attempt a piecemeal dissection of differences*. Contudo, apesar de esta análise dever assentar na “impressão de conjunto”, não pode prescindir de um escrutínio detalhado das diferenças e das semelhanças, quanto mais não seja para fundamentar a decisão a proferir. PHILIPP FABIO, *Disegni e Modelli*, 35, também refere este aspecto, acrescentando que o escrutínio analítico serve, além do mais, para distinguir as características relevantes das que são irrelevantes (v.g., as ditadas exclusivamente pela sua função técnica).

²²⁶ *idem*, § 21, citando jurisprudência anterior, nomeadamente os ac. PROMER, do TG (§§ 54 a 88), e PEPSICO, do TJ (§§ 53,55 e 59).

- em quarto lugar, *estabelecer o resultado da comparação* dos DM em causa, tendo em conta o sector em questão, o grau de liberdade do criador e as impressões globais produzidas no utilizador informado pelo DM contestado e por todo o DM anterior divulgado ao público.

Nesse aresto, o TG lembrou ainda que — como passo prévio do exame da singularidade e da novidade de um DM — haverá que *estabelecer a existência e a anterioridade da divulgação ao público de todo e qualquer desenho ou modelo invocado como fundamento de nulidade do desenho ou modelo contestado*. Ou seja, há que definir a arte prévia a considerar na análise a realizar.

O primeiro passo daquele escrutínio (**determinação do sector** dos produtos em causa) deve atender à indicação feita pelo titular do DM no seu pedido de registo, por força do disposto nos arts. 36/2 do RDM e 184/1/b) do CPI, que impõem que tal pedido contenha *a indicação dos produtos em que o desenho ou modelo se destina a ser incorporado*. Todavia, esta indicação, como ressalva o n.º 6 do art. 36, não afecta o *âmbito da protecção do desenho ou modelo enquanto tal*. O primeiro passo tem como objectivo imediato preparar o segundo passo, isto é, *definir o utilizador informado* desses produtos consoante a sua finalidade. Mas isto não significa — pelo menos de acordo com o entendimento maioritário²²⁷ — que o âmbito de protecção do DM esteja limitado ao círculo dos produtos do mesmo género ou afins. Pretende-se apenas, nesse primeiro momento, desenhar o “palco” em que irá actuar o “actor” principal, o utilizador informado. Nada mais do que isso.

Uma vez caracterizado o **utilizador informado** — personagem *abstracta* cuja noção já desenvolvemos anteriormente —, deve passar-se à avaliação do **grau de liberdade** de que gozou o criador *concreto*²²⁸, na elaboração do seu DM (art. 6/2 do RDM e 178/2 do CPI). Esta averiguação justifica-se, desde logo, porque não são susceptíveis

²²⁷ Cf. *infra*, 9.2..

²²⁸ Referimo-nos aqui ao grau de liberdade de que o criador do *design* gozou, na *data da criação*. Neste sentido, DAVID STONE, *European Union Design Law...*, 166 e HENNING HARTWIG, *European design law: reciprocity revisited*, JIPLP, 2012, Vol. 7, N.º 11, 829, citando jurisprudência do Supremo Tribunal Alemão de 19.05.2010 e de 24.03.2011. Por outro lado, tal como já decidiu o England and Wales Court of Appeal, em ac. de 27.10.2011 (§18), interpretando o art. 9/2 da DHMD, esta disposição *claramente refere-se ao grau de liberdade do designer do desenho ou modelo registado, não ao grau de liberdade do designer da alegada infracção*.

de protecção as características da aparência de um produto que sejam determinadas exclusivamente pela sua função técnica ou pela necessidade de o ligar mecanicamente a outro produto (arts. 8 do RDM e 176/6 do CPI). Aí não existirá criatividade estética. O TG teve já oportunidade de enunciar, no seu acórdão ANTRAX ²²⁹, alguns dos factores que condicionam este grau de liberdade, nos termos seguintes:

O grau de liberdade do criador de um desenho ou modelo define-se, designadamente, a partir das limitações ligadas às características impostas pela função técnica do produto ou de um elemento do produto, ou, ainda, pelas prescrições legais aplicáveis ao produto ao qual o desenho ou modelo é aplicado. Estas limitações levam a uma normalização de determinadas características, que se tornam então comuns aos desenhos ou modelos aplicados ao produto em causa (...). Por conseguinte, quanto maior for a liberdade do criador na elaboração de um desenho ou modelo, menos as diferenças menores entre os desenhos ou modelos comparados são suficientes para suscitar uma impressão global diferente no utilizador informado. Inversamente, quanto mais a liberdade do criador na elaboração de um desenho ou modelo for limitada, mais as diferenças menores entre os desenhos ou modelos comparados são suficientes para suscitar uma impressão global diferente no utilizador informado. Assim, um grau elevado de liberdade do criador na elaboração de um desenho ou modelo reforça a conclusão de que os desenhos ou modelos comparados que não apresentam diferenças significativas suscitam a mesma impressão global no utilizador informado.

Isto equivale a dizer que o carácter singular é *inversamente proporcional* ao grau de liberdade de que dispôs o criador. Quanto menor tiver sido a sua liberdade criativa, menos exigente deverá ser a análise, valorizando-se mais as pequenas diferenças relativamente à arte prévia e mais facilmente se concluindo que existe singularidade bastante para permitir o registo ²³⁰. A liberdade do criador pode ser condicionada

²²⁹ Ac. de 13.11.2012 (T-83/11 e T-84/11 - termosifões para radiadores de aquecimento, §§ 44 e 45), citando e desenvolvendo jurisprudência anterior do mesmo tribunal, dos casos PEPSICO (tazos), cit. e KWANG YANG MOTOR/IHMI – HONDA GIKEN KOGYO (ac. de 9.09.2011, T-10/08 - Motor de combustão interna). Para um comentário ao ac. ANTRAX, cf. STEFANO BARAZZA, *The individual character of a design: freedom and the “saturation of the state of the art”*, JIPLP, 2013, 8(4) 267-270.

²³⁰ Neste sentido, DAVID MUSKER, *Concise...*, 370 refere: *The more tightly constrained the design freedom, the more similar a design is likely to look to those in the state of the art. Design freedom is therefore taken into account, to reduce the level of difference from the state of the art that is required to establish individual character where the design freedom is tightly constrained. The effect of this subtest would be to uphold as valid, designs which would seem to create the same overall impression to a person with no knowledge of the constraints on the freedom of the designer.* Na mesma linha, JASON DU MONT / MARK JANIS, *Functionality in Design Protection Systems*, Journal of Intellectual Property Law, Vol. 19, 295, explica esta regra de modo especialmente claro: *although this analysis invariably cuts both ways for the designer — enhancing the ability to obtain rights, while decreasing*

ainda por outros factores, para além dos mencionados pelo TG, como por exemplo custos de produção, materiais disponíveis, normas de segurança ou especificidades do processo produtivo ²³¹.

Paralelamente — apesar de o acórdão DANUTA BUDZIEWSKA não ter autonomizado este factor —, haverá também que atender ao **grau de saturação da arte prévia**, na medida em que um DM oriundo de um sector já muito explorado (onde “quase tudo já foi feito”) terá mais dificuldade em afirmar-se como singular, inesperado ou surpreendente. A doutrina invoca a este propósito a chamada *crowded-art rule*, que significa que, num domínio já muito preenchido com criações anteriores, sobrarão menos espaço para criar algo de novo, justificando assim que se atribua protecção a inovações mais modestas ²³². O TG, de algum modo, validou esse princípio no caso ANTRAX ²³³, ao declarar que *uma eventual saturação da área de conhecimento, decorrente da alegada existência de outros desenhos ou modelos de termosifões ou de radiadores que apresentam as mesmas características de conjunto dos desenhos ou*

the ability to successfully enforce them — it is thought to strike a crucial balance between rightholders and the next generation of designers y attempting to award a scope of exclusivity that is commensurate with contribution. A este respeito, ULRIKE KOTSCHIAL, Design Law; Individual Character, Visibility and Functionality, IIC 2005, 305, refere: Individual character is, after all, not present if a product as such does not allow for design variations. Congruously, in determining the degree of difference to other designs necessary to show individual character, the environment of the creation and the product area have to be taken in account.

²³¹ Sobre este ponto, cf. DAVID STONE, *European Union Design Law...*, 158 ss., DAVID MUSKER, *Concise...*, 369, OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, 397, PHILIPP FABIO, *Disegni e Modelli*, 50 ss., DENIS COHEN, *Le droit des dessins et modèles*, 77 ss.. A Comissão Europeia, no *Green Paper*, 74, mencionava expressamente *condicionantes técnicas e de marketing (standartização, condicionantes físicas ou mecânicas, necessidade de ter em conta exigências de marketing bem enraizadas pela clientela e características impostas pela moda)*. Mas, até à data, a jurisprudência do TJ e do TG não deu mostras de reconhecer a legitimidade dos condicionantes do domínio do *marketing*. Para um exemplo interessante da determinação destes condicionantes, num caso concreto, cf. ac. TG no caso PROMER (tazos).

²³² A doutrina da “crowded art” exprime uma regra oriunda do direito de patentes norte-americano, que a doutrina tem considerado transponível para o domínio dos DM. Neste sentido, BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO, *A tutela Jurídica da Moda pelo Regime dos Desenhos ou Modelos*, 490, considera a apreciação do grau de liberdade do criador de DM similar àquele exame, referindo que, *quanto maior for o número de criações num sector específico, menor será o espaço criativo disponível nesse mesmo ramo, e, conseqüentemente, menor será o gradiente de originalidade exigido para efeitos de atribuição do direito privativo*. No mesmo sentido, REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, 1-1307, sublinhando a relevância da *densidade ou concentração de formas* para a análise da impressão global. Sobre este aspecto, cf. também UMA SUTHERSANEN, *Design Law. Europe and U.S.A.*, 112 e 119, PHILIPP FABIO, *Disegni e Modelli*, 49 ss., e SILVIA MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, 76.

²³³ Ac. de 13.11.2012, cit., § 89. Esta declaração é repetida no ac. DANUTA BODZIEWSKA, cit., § 31.

modelos em causa, era pertinente, na medida em que podia ser suscetível de tornar o utilizador informado mais sensível às diferenças de proporções internas entre estes diferentes desenhos ou modelos. Sendo assim, o grau de saturação do património de DM pre-existente tem uma influência determinante no exame da singularidade.

Apesar disso, o TG recusa a ideia de que a *saturação da arte prévia* possa constituir um *factor de limitação da liberdade do criador*. No acórdão ANTRAX²³⁴ sublinhou que o Tribunal Geral apenas recusou que uma *tendência geral em matéria de design* pudesse ser considerada um *factor de limitação da liberdade do criador, uma vez que é precisamente esta liberdade do criador que lhe permite descobrir novas formas, novas tendências, ou ainda inovar no âmbito de uma tendência existente. Em contrapartida, o Tribunal Geral não quis (...) de modo nenhum enunciar que uma situação de saturação da área de conhecimento devia ser considerada desprovida de pertinência a propósito da apreciação do carácter singular de um desenho ou modelo. O Tribunal, quanto muito, excluiu da apreciação do carácter singular qualquer consideração relativa à estética do desenho ou modelo examinado ou ao sucesso comercial do produto no qual esse desenho ou modelo é incorporado.*

Se bem entendemos o sentido desta jurisprudência, ela significará o seguinte: para apreciar o carácter singular de um DM, há que ter em conta diversos factores, entre os quais o grau de liberdade de que goza o criador. Segundo o TJ, o grau de saturação da área do conhecimento é irrelevante para aferir desse grau de liberdade, mas não para apreciar os *demais factores* que influenciam a singularidade, repercutindo-se na visão do utilizador informado e, conseqüentemente, na quarta e última operação da “sequência DANUTA BUDZIEWSKA”: *estabelecer o resultado da comparação entre dois DM.*

²³⁴ Ac. de 13.11.2012, cit., §§ 94 a 96, em que o TG se esforça por esclarecer uma afirmação anterior (no ac. SHENZEN TAIDEN, § 58) a respeito da relevância das tendências gerais em matéria de design: *Quanto à alegada tendência geral que privilegia aparelhos de pequenas dimensões, finos, rectangulares e que têm frequentemente elementos articulados, há que observar que a questão de saber se o desenho ou modelo segue ou não uma **tendência geral em matéria de design** é pertinente, acima de tudo, para efeitos de percepção estética do desenho ou modelo em causa e pode, assim, eventualmente, ter influência no sucesso comercial do produto em que está incorporado. Em contrapartida, **é irrelevante no quadro da apreciação do carácter singular do desenho ou modelo em causa**, que consiste em verificar se a impressão global suscitada por este último se diferencia das impressões globais suscitadas pelos desenhos ou modelos divulgados anteriormente, independentemente de considerações estéticas ou comerciais (realce acrescentado).*

E que dizer sobre a relevância da “**tendência geral em matéria de design**”? O TG já declarou que esta tendência é irrelevante para a *liberdade do criador*. O que se entende, pois os criadores afirmam-se, frequentemente, quando conseguem romper com tendências anteriores e, mais ainda, quando conseguem iniciar pioneiramente uma nova tendência (destacando-se “da multidão”). Mas o que ficou por dizer é se essa tendência pode ser atendida, ao sopesar os demais factores de que depende o escrutínio do carácter singular. Claro que a “tendência geral em matéria de design” está normalmente ligada ao “património dos DM existentes” e pode influir de algum modo na “saturação da arte prévia” (na medida em que essa tendência seja mais ou menos homogénea ou injuntiva). Mas este ponto não ficou suficientemente esclarecido, até porque se observa uma retractação — implícita, mas nem por isso menos óbvia — do TG quanto a este ponto, pois tinha começado por declarar peremptoriamente que *uma tendência geral em matéria de design (...) é irrelevante no quadro da apreciação do carácter singular do desenho ou modelo em causa* ²³⁵; para posteriormente, no acórdão ANTRAX ²³⁶, vir dizer que essa *tendência geral* apenas seria irrelevante para a apreciação *da liberdade do criador*; e que, *quanto muito, excluiu da apreciação do carácter singular qualquer consideração relativa à estética do desenho ou modelo examinado ou ao sucesso comercial do produto no qual esse desenho ou modelo é incorporado* (o que não é o mesmo que excluir a relevância das tendências gerais em matéria de *design*...).

Ora, a nosso ver, o facto de existir uma tendência geral em matéria de *design* é manifestamente relevante quando se comparam dois DM, na medida em que os traços caracterizadores dessa tendência não devem ser atendidos para avaliar a semelhança entre eles, porquanto esses traços serão naturalmente... comuns. Por isso, do mesmo modo que a saturação da arte prévia é *suscetível de tornar o utilizador informado mais sensível às diferenças entre os diferentes desenhos ou modelos* (como reconheceu o TG no caso ANTRAX), as tendências de *design* causam uma espécie de “saturação da arte

²³⁵ Ac. SHENZEN TAIDEN, § 58.

²³⁶ §§ 95 e 96.

contemporânea”, tornando o utilizador informado mais sensível às diferenças entre os diferentes desenhos ou modelos que obedeçam a essa tendência.

Para concluir o itinerário lógico do exame da singularidade, haverá que cumprir a quarta etapa: **estabelecer o resultado da comparação** entre os DM em confronto. Nesta fase, impõe-se realizar um exame *objectivo*, acerca da impressão provocada num utilizador abstracto, com um determinado perfil, e não um escrutínio *subjectivo*, baseado no conhecimento concreto do criador do DM ²³⁷. O teste a realizar não visa averiguar se o utilizador informado poderá *confundir* o novo DM com outro DM pertencente à arte prévia, mas sim se os dois provocam nele a mesma impressão de conjunto ²³⁸. Logo, o confronto do DM a avaliar com os DM preexistentes não deve fazer-se segundo o método usado para comparação de marcas (olhar para um sinal apenas com a reminiscência do outro), mas antes realizar-se na *presença simultânea* de ambos os DM, ou seja, “par a par” (confrontando o novo DM com *cada uma* das anterioridades que lhe sejam opostas ²³⁹). Isto porque a tutela dos DMs, ao contrário da das marcas, não protege a indicação da origem empresarial, mas sim a inovação estética plasmada na aparência do desenho ou modelo, em si mesmo considerado ²⁴⁰.

²³⁷ DAVID MUSKER, *Concise...*, 368.

²³⁸ DAVID MUSKER, *Concise...*, 369.

²³⁹ DENIS COHEN, *Droit des dessins et modèles*, 63 e PHILIPP FABBIO, *Disegni e Modelli*, 45. Consequentemente, este autor considera (*idem*, 31) que não seria *adequadamente fundamentada uma decisão que declarasse a falta de carácter singular referindo-se genericamente ao património de formas preexistentes*. No mesmo sentido, OLIVER RHUL, *Gemeinschaftsgeschamcksmuster*, Art. 6 rn. 13, afirma que *a individualidade não pode ser negada com base na aparência combinada de mais do que um desenho ou modelo anterior; um tal conjunto de desenhos ou modelos anteriores pode, porém, ser relevante para a determinação da liberdade de forma [“Gestaltungsfreiheit”] (...). De igual modo não é possível negar a individualidade de um desenho ou modelo sem o confronto de um desenho ou modelo concreto*.

²⁴⁰ Neste sentido, PHILIPP FABBIO, *Disegni e Modeli*, 45 e OLIVER RHUL, *Gemeinschaftsgeschamcksmuster*, Art. 6 rn. 32, que sublinha que *a comparação deve ser feita directamente ao mesmo tempo e no mesmo contexto espacial, e na verdade, de acordo com a utilização normal do produto. Assim, em primeiro lugar, o conceito de utilizador informado pressupõe uma familiaridade com os produtos em disputa. Em segundo lugar, o utilizador informado não conseguiria recorrer a toda a sua informação caso tivesse que recorrer a uma memória imperfeita na comparação. Terceiro, a memória da impressão não pode ser relevante, visto que no artigo 6 se trata da impressão global que o desenho ou modelo produz no utilizador informado, a expressão não é a impressão global que o desenho ou modelo deixou. Quarto, uma comparação de acordo com a impressão deixada (na memória) não seria apropriada, visto que há características relevantes dos produtos, como as suas proporções, que não estarão acessíveis (à memória) e que desempenham um papel muito mais forte do que no teste de direito de marcas do risco de confusão*.

No acórdão KAREN MILLEN ²⁴¹, o TJ sublinhou que, para estabelecer se um DM tem carácter singular, *a impressão global que esse desenho ou modelo suscita no utilizador informado deve ser diferente da impressão que é suscitada nesse utilizador **não por uma combinação de elementos isolados**, retirados de vários desenhos ou modelos anteriores, mas por um ou vários desenhos ou modelos anteriores, **considerados individualmente**.*

A comparação destina-se, pois, a estabelecer se o DM em apreço suscita no utilizador informado uma impressão global diferente daquela que lhe suscitam os diversos DM incluídos na arte prévia, considerados um a um. Porém, como adverte GRAEME DINWOODIE ²⁴², o carácter singular não consiste numa expressão de criatividade absoluta: *individual character does not connote a flash of genius; it simply requires the noticeable and non-trivial development of designs beyond what has gone before*. A arte prévia a considerar, já o sabemos, é constituída pelos DM previamente divulgados (nos termos dos arts. 7 do RDM e 179 do CPI), de modo a poderem razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do sector em causa que operam na Comunidade, ainda que hajam sido divulgados num sector de actividade diferente.

Um aspecto ainda não completamente apurado é saber se a impressão global é apenas a resultante do sentido da *visão*, ou se pode resultar de outros sentidos, como o *tacto*. Alguns autores admitem esta última possibilidade, invocando o silêncio da lei, a natureza “global” da impressão e a referência à “textura”, na definição do que pode constituir um DM ²⁴³. Mas não parece que seja esse o melhor entendimento,

²⁴¹ Ac. de 19.06.2014 (C-345/13, KAREN MILLEN/DUNNES STORES – peças de vestuário feminino, §§ 25, 26 e 35).

²⁴² *Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the European Union*, AIPLA Quarterly Journal, Vol. 24, 1996, 660-661.

²⁴³ Neste sentido, MARIA MIGUEL CARVALHO, *Desenhos e Modelos. Carácter Singular. Cumulação com Marca*, 433 e UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 115 (que admite que o silêncio da lei torne “tentador” alargar a noção de impressão global de modo a abranger “qualquer impacto sensorial causado pelo desenho ou modelo no utilizador informado”). BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO, *A tutela Jurídica da Moda...*, 486 nota(23), citando aprovadoramente MOTA MAIA (*Propriedade Industrial*, II, 329), refere mesmo que *o peso e a elasticidade podem, também, em certos casos, constituir características do desenho ou modelo*. Mas não se vê como poderá conciliar-se esta posição com a noção de DM, dado que tais características nada têm a ver com a *aparência* de um produto. São, pura e simplesmente, características *físicas* ou *mecânicas* de um produto, porventura perceptíveis pelos sentidos, mas que não influem sobre a *aparência* dos objectos (como aliás sucede com outras características, como a dureza, a densidade ou a resistência à abrasão, que tão pouco

atenta a natureza e a função deste DPI, que incide sobre a *aparência* dos produtos e se destina a proteger a inovação *estética*. Como já referimos, a *visibilidade* constitui um traço essencial do conceito de DM, pelo que só devem proteger-se as características da aparência que sejam perceptíveis pelo sentido da visão e só a elas deverá atender-se para escrutinar a impressão global provocada por DM. O facto de a definição de DM aludir à “textura” e até a “materiais” não significa que deva atender-se à impressão *táctil* que essas características possam suscitar; mas sim que também essas características são relevantes para definir a *aparência*, isto é, aquilo que é *visível*. A textura dos produtos (v.g. dos tecidos) influi significativamente sobre a impressão visual que os mesmos produzem. Por isso, não pode retirar-se dessa menção a ideia de que a impressão global pode ser definida pelo sentido do tacto. Esta leitura mais restritiva parece mesmo ter sido perfilhado pelo TG, ao declarar que, uma vez que *um desenho ou modelo mais não é do que a aparência da totalidade ou de uma parte do produto*, a impressão global a que se referem os arts. 10/1 do RDM e 9/1 da DHDM *apenas pode ser visual* ²⁴⁴.

Por outro lado, o TJ e o TG já esclareceram que, na comparação a efectuar entre os DM em confronto, estes devem ser considerados *tal como registados*, embora admitam que o exame possa ter em conta, *a título de ilustração aquando dessa comparação, os produtos efectivamente comercializados e que correspondem a esses desenhos ou modelos tal como registados* ²⁴⁵. Na verdade, se o direito exclusivo do titular do DM

podem ser tuteladas pela disciplina dos DM). O mesmo se diga, de resto, de características *sensoriais* ou *organolépticas*, como o aroma e o sabor, que, embora detectáveis pelos sentidos, não caracterizam a aparência dos produtos.

²⁴⁴ Ac. de 18.03.2010 (T-9/07, GRUPO PROMER v. IHMI, “tazos”, § 50), que viria a ser confirmado pelo citado ac. do TJ de 20.10.2011 (PEPSICO, cit.). A respeito desta questão, o TG declarou o seguinte: *há que realçar, antes de mais, que a redacção do artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002, bem como a do artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 98/71, na grande maioria das versões linguísticas, indica tratar-se de uma «impressão global diferente». Duas versões linguísticas (a saber, as versões francesa e romena), no que se refere ao artigo 10.º do Regulamento n.º 6/2002, e uma única (a saber, a versão francesa), no que se refere ao artigo 9.º da Directiva 98/71, dispõem que se trata de uma «impression visuelle globale différente». Contudo, como, nos termos do artigo 3.º, alínea a), do Regulamento n.º 6/2002 e do artigo 1.º, alínea a), da Directiva 98/71, um desenho ou modelo mais não é do que a aparência da totalidade ou de uma parte do produto, importa considerar que a impressão global, a que se refere o artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002 e o artigo 9.º, n.º 1, da Directiva 98/71, apenas pode ser visual. Assim, a este respeito, a diferença de redacção entre as versões linguísticas não confere um sentido diferente a esta disposição.*

²⁴⁵ Ac. PEPSICO, cit., § 73 e DANUTA BUDZIEWSKA, cit., § 30.

resulta do seu registo, constitui um imperativo de certeza e segurança jurídica limitar a aparência protegida às características que podem observar-se na representação gráfica constante do registo ²⁴⁶.

O que ficou dito torna quase supérfluo sublinhar que o exame da singularidade (e a comparação entre DM) não depende de factores como o preço dos produtos, os seus canais de distribuição ou o facto de ostentarem marcas ²⁴⁷. Em contrapartida, há circunstâncias que, mesmo sem dizerem respeito à aparência dos produtos, podem ser atendidos, complementarmente, no exame da singularidade, na medida em que constituam *indícios* de um acentuado carácter inovador, como v.g. o êxito comercial do produto, um elevado nível de preço, a sua presença em museus ou a obtenção de prémios de *design* ²⁴⁸.

7.2. A distinção (possível?) entre novidade e singularidade

Aqui chegados, cumpre perguntar: apesar de os textos legais distinguirem a novidade e o carácter singular, dando definições diferentes a cada um dos conceitos, estes serão essencialmente distintos um do outro? Estes dois requisitos de protecção dos DM são autonomizados tanto na lei portuguesa (arts. 177 e 178, transpondo fielmente a DHDM), como no RDM (arts. 5 e 6). A novidade de um DM consistirá no facto de, na arte prévia, não existir nenhum desenho ou modelo *idêntico*, i. e., cujas características sejam iguais ou difiram daquele *apenas em pormenores insignificantes* (na redacção do RDM) ou em *pormenores sem importância* (na versão da DHDM); enquanto a

²⁴⁶ Como é óbvio, esta conclusão não é transponível para a tutela dos DMC não registados, de que falaremos adiante. Para a tutela desta tipo de DM, a comparação a efectuar deverá atender à imagem com que os mesmos foram divulgados (pois é a divulgação ao público que desencadeia a respectiva tutela).

²⁴⁷ Estes factores, que poderiam ser relevantes no contexto de comparação de marcas ou em casos de concorrência desleal, não relevam no domínio dos DM, em que se tutela apenas a aparência. Apesar disso, a presença de uma marca num DM protegido poderá, ainda assim, ser valorada se esta fizer parte do próprio DM (i.e, se do registo do DM constar a marca), valendo aí, unicamente, pelo seu contributo para a aparência geral do DM.

²⁴⁸ Neste sentido, PHILIPP FABIO, *Disegni et Modelli*, 49.

singularidade de um DM corresponde à sua capacidade de suscitar no utilizador informado uma *impressão global diferente* da impressão suscitada pelos DM pertencentes à arte prévia.

A maioria dos autores esforça-se por clarificar a distinção entre novidade e singularidade. Assim sucede, entre nós, com COUTO GONÇALVES²⁴⁹ (que assimila o conceito da *novidade* a “ser diferente” e da *singularidade* a ser “qualificadamente diferente” ou não ter uma “aparência simplesmente banal”), MOURA E SILVA²⁵⁰ (que alude à *análise da confundibilidade*, no regime das marcas, como sendo um teste paralelo ao da *singularidade*, previsto para os DM), MARIA MIGUEL CARVALHO²⁵¹ (considerando que a *aferição do carácter singular assenta num juízo comparativo idêntico* ao da novidade, mas é uma apreciação *mais subjectiva*, nomeadamente devido à consideração do grau de liberdade do criador) ou BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO²⁵² (que qualifica a novidade como um *critério puramente objectivo* e a singularidade como um *conceito subjectivo*, reportando-se o primeiro a *características específicas, que é um conceito claramente oposto ao de “impressão global”*).

Na doutrina estrangeira, CORNISH/LLEWELYN/APLIN²⁵³ referem que *a novidade dirige-se à semelhança essencial com desenhos pré-existentis; são idênticos, excepto em detalhes imateriais? O carácter individual, porém, está muito mais no olhar do observador específico*. Por seu turno, VANZETTI/DI CATALDO²⁵⁴ distinguem a novidade e o carácter singular em função da perspectiva utilizada (a primeira é aferida pelos olhos do público em geral e a segunda pelos olhos do utilizador

²⁴⁹ *Manual de Direito Industrial*, 2.ª edição (2008), 151 a 153. Na 4.ª edição (2013), 130, este autor refere: *a novidade significa ser diferente; a singularidade significa ser não comum*. E acrescenta: *Temos, pois, como perfeitamente razoável que não se deva atribuir um direito privativo a uma forma que, apesar de nova, e sem prejuízo da valoração do maior ou menor grau de liberdade criativa do designer do ramo de actividade económica em causa, não seja susceptível de provocar um impacto estético ou uma diferença incomum, qualificada ou suficiente (haja ou não valor artístico intrínseco), em relação aos desenhos ou modelos divulgados aos olhos de um utilizador informado*.

²⁵⁰ *Desenhos e Modelos Industriais - Um Paradigma Perdido?* DI I, 2001, 435 e ss..

²⁵¹ *Desenhos e modelos...*, 434 ss..

²⁵² *A Tutela Jurídica da Moda...*, 487.

²⁵³ *Intellectual Property...*, 610.

²⁵⁴ *Manuale di Diritto Industriale*, 68.

informado). UMA SUTHERSANEN ²⁵⁵ considera que, ao avaliar a singularidade, ao contrário do teste da novidade, deve considerar-se o DM *como um todo* e não deve atender-se *a uma lista detalhada de características semelhantes ou diferentes* que existam nos DM em confronto. DAVID MUSKER ²⁵⁶ refere que a novidade deve ser aferida segundo um escrutínio mais exigente (“a narrower test”) do que o do critério da “impressão global diferente” relativo ao carácter singular; mas admite que, na prática, pode existir uma curta distância entre “pormenores insignificantes” e uma “impressão global” semelhante. DAVID STONE ²⁵⁷, reconhecendo embora que os testes da novidade e singularidade são até certo ponto redundantes, considera que, se a “identidade” inclui ligeiras variações em detalhes insignificantes, então um DM *com carácter singular pode estar ainda mais afastado*. DENIS COHEN ²⁵⁸, que faz uma interpretação extremamente liberal do conceito de novidade (a ponto de considerar que, *na prática, a ausência de novidade resultará na maioria dos casos de uma autodivulgação*), considera que este requisito difere do carácter singular por este *relevar necessariamente de uma apreciação algo subjectiva*, tendo em conta que *uma “impressão” é por definição subjectiva e os juízes dispõem por isso da margem de manobra indispensável na matéria*. HORST-PETER GÖTTING ²⁵⁹ considera que estamos perante uma mera *novidade fotográfica*.

Este sector da doutrina — para quem faz sentido distinguir a novidade e a singularidade — destrinça os dois conceitos recorrendo basicamente a um de dois critérios. Para alguns autores, a novidade e a singularidade distinguem-se apenas pelo *grau de distanciamento* relativamente à arte prévia (ser “diferente” e ser “qualificadamente diferente”; “escrutínio mais exigente”; “estar ainda mais afastado”). É, pois, uma questão de “dose”. Para outros, a distinção assenta antes na *natureza dos*

²⁵⁵ *Design Law: Europe and U.S.A.*, 114.

²⁵⁶ *Community Design Law. Principles and Practice*, 1-045/1-046.

²⁵⁷ *European Union Design Law...*, 139.

²⁵⁸ *Le droit des dessins et modèles*, 75.

²⁵⁹ *Gewerblicher Rechtsschutz*, 2014, 295.

exames a efectuar: para testar a novidade, usar-se-á um critério objectivo; para testar a singularidade, recorre-se a um teste subjectivo.

Uma segunda corrente doutrinal defende que os requisitos da novidade e da singularidade não se distinguem verdadeiramente, na medida em que esta *absorve* aquela. Nesta perspectiva, OTERO LASTRES declara que *o requisito do “carácter singular” absorve, se me é permitida a expressão, uma grande parte do conteúdo daquele requisito [da novidade]. Com efeito, se se afirma que um determinado desenho possui carácter singular, está-se a dizer que difere na sua impressão geral de todos os desenhos tornados públicos anteriormente. Portanto, salvo quando na comparação para determinar o carácter singular se tenha em conta o próprio desenho solicitado, reconhecer a um desenho carácter singular significa que não foi tornado público nenhum outro idêntico ou que difira em pequenos detalhes* ²⁶⁰. Por isso, conclui que *é suficiente o requisito do carácter singular* ²⁶¹. E vai ao ponto de acrescentar que, *como está mais arreigado nos ordenamentos nacionais o requisito da novidade que o do “carácter singular”, o mais acertado teria sido exigir somente o requisito da novidade, embora com a definição dada ao carácter singular pela directiva de harmonização* ²⁶². MASSA e STROWEL ²⁶³, depois de dizerem que *o carácter singular parece ser mais exigente que a novidade, pois recusa protecção ao déjà-vu, a despeito da existência de detalhes diferentes, reconhecem que, na prática, o carácter singular provavelmente absorve a novidade*. PHILIPP FABIO ²⁶⁴ refere que, face ao carácter individual, a novidade é geralmente considerada um *requisito sem autonomia* cuja previsão como requisito autónomo apenas se explica por razões históricas, *podendo afirmar-se que o carácter singular “inclui” a novidade* ²⁶⁵. OLIVER RUHL ²⁶⁶ entende que *o significado do*

²⁶⁰ *La Definición Del Diseño Industrial y los Requisitos de Protección en la Propuesta Modificada de Directiva, in ADI, Tomo XVII, 1996, 47.*

²⁶¹ *Idem, ibidem.*

²⁶² *El diseño industrial según la Ley de 7 de Julio de 2003, i88.*

²⁶³ CHARLES-HENRY MASSA/ALAIN STROWEL, *Community Design: Cinderella revamped*, EIPR 2003, 25(2), 73.

²⁶⁴ *Disegni e Modelli*, 20.

²⁶⁵ Este autor, mesmo assim, admite que um exame autónomo e preliminar do requisito da novidade poderá ter vantagens (de clareza e transparência) em casos mais simples.

²⁶⁶ *Gemeinschaftsgeschmacksmuster*, art. 4, rn. 2.

conceito de novidade é limitado. O requisito de protecção da novidade não deve ter um âmbito de aplicação próprio (...) se um desenho ou modelo não tem individualidade não será em qualquer caso susceptível de protecção. GREFFE/GREFFE ²⁶⁷ consideram que *não é possível definir o carácter singular de uma forma que o distinga da condição da originalidade, a qual, por sua vez, tem o mesmo significado que a novidade, acrescentando que toda a controvérsia sobre os sentidos respectivos atribuídos à novidade ou à originalidade não reveste qualquer interesse do ponto de vista jurídico.*

Perante esta disparidade de opiniões, fica-nos a sensação de que, no fundo, ninguém acredita genuinamente na diversidade dos requisitos da novidade e da singularidade. Porém, como o legislador achou por bem consagrá-los, a doutrina vai repetindo as suas definições como se fossem um “mantra”, inofensivo mas ainda assim persistente, tentando encontrar algum sentido para uma desastrada opção legislativa. Pois bem, mesmo presumindo que o legislador “soube exprimir o seu pensamento em termos adequados” — como impõe o artigo 9.º do nosso Código Civil —, não podemos subscrever uma tese que se propõe distinguir dois conceitos que são, na realidade, redundantes. Aliás, parte dos autores que subscrevem a linha “oficial” da distinção, acaba por reconhecer que *a novidade e a singularidade até certo ponto se sobrepõem* ²⁶⁸.

Curiosamente, a tese de que o exame do carácter singular reveste natureza *subjectiva*, apesar de tentar ser fiel à vontade do legislador, carece totalmente de apoio textual, pois nem o CPI nem o RDM contêm qualquer alusão a essa subjectividade. De resto, os autores que a defendem nem sequer se entendem quanto ao significado de “subjectivo”, que empregam em sentidos divergentes: para alguns “subjectivo” é usado como sinónimo de “impreciso”, ou de “contingente” ²⁶⁹; enquanto outros se referem à natureza do examinador (variando consoante o perfil do “utilizador

²⁶⁷ *Traité des dessins & des modèles*, 104-107.

²⁶⁸ Cf. UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 111 (“novelty and individual character do overlap to some extent”) e DAVID STONE, *European Union Design Law...*, 139.

²⁶⁹ Cf. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Desenhos e Modelos...*, 435 e DENIS COHEN, *Droit des dessins et modèles*, 75 (*une “impression” reste par définition subjective et les juges disposent ainsi de la marge de manoeuvre indispensable en la matière*).

informado”) ²⁷⁰. Ora, a imprecisão constitui uma inevitabilidade da aplicação do Direito (que tem o rigor científico de a admitir como tal...). Mas tanto pode haver imprecisão ao aferir da singularidade (medindo a “impressão global”) como ao examinar a novidade (determinando o que são “pormenores insignificantes”). Por outro lado, o recurso à figura ideal do “utilizador informado”, longe de subjectivizar a análise, torna-a mais objectiva, ao desligá-la das circunstâncias concretas do criador do DM em apreço. Neste sentido, DAVID MUSKER ²⁷¹ sublinha que o exame do carácter singular *é um teste objectivo, baseado na impressão causada no ‘utilizador informado’, em vez de um teste subjectivo, baseado na conduta do designer*. Por isso, não parece aceitável distinguir a novidade e a singularidade em função do grau de subjectividade do exame de cada um destes parâmetros, pois ambos são (devem ser) objectivos.

O outro critério de distinção destes requisitos assenta, como vimos, no *grau de distanciamento* do DM em apreço relativamente à arte prévia, que será superior na singularidade do que na novidade. A jurisprudência das instâncias europeias que versa sobre este tema insere-se claramente nesta linha, embora admitindo expressamente a já referida “sobreposição entre a novidade e o carácter singular” ²⁷². São, assim, conhecidas diversas decisões reconhecendo a existência de *novidade* de um determinado DM, mas negando-lhe *singularidade*, em face da arte prévia ²⁷³. O que

²⁷⁰ Cf. CORNISH / LLEWELYN / APLIN, *Intellectual Property...*, 610.

²⁷¹ *Concise...*, 368. Nesta perspectiva, MASSA e STROWEL, *Community Design: Cinderella revamped*, 73, alertam para que o exame *should not tinge the individual character objective test with subjectivity. The reference person is the informed user, not the creator; individual character is to be more objective than originality*.

²⁷² Assim, a Câmara de Recurso do IHMI já declarou que *novelty and individual character, although presented as separated requirements in Articles 4 to 6, overlap to some extent* (Decisão de 1.11.2006, R196/2006-3, *Daka Research*), tendo repetido que *in spite of the overlap between novelty and individual character, there are certain differences between the two requirements* (decisão de 11.08.2009, R887/2008-3, *Normann Copenhagen*). Cf. ainda, na mesma linha, decisão de 5.11.2009, R1592/2008-3 (*SGM Technology for Lighting*).

²⁷³ Foi essa a decisão no caso SHENZHEN TAIDEN (ac. de 22.06.2010, T-153/08), em que o TG confirmou uma decisão da Câmara de Recurso do IHMI que havia julgado que um modelo de equipamento de comunicação (microfone de conferência) possuía novidade mas era desprovido de carácter singular. De igual modo, o TG confirmou a decisão da Câmara de Recurso no caso ANTRAX (ac. de 13.11.2012, T-83/11 e T-84/11), em que esta reconheceu existir novidade em certos modelos de termosifões, devido à existência de diferenças face à arte prévia que não eram “detalhes insignificantes”, mas que considerou insuficientes para lhes conferir carácter singular. Mais recentemente, no caso DANUTA BUDZIEWSKA (ac. de 7.11.2013, T-666/11), o TG confirmou

parece confirmar, afinal, a diversidade destes requisitos. Porém, esta demarcação é aparente, pois estas decisões limitam-se a repetir acriticamente a fraseologia legal, sem conseguirem explicitar, *substancialmente*, os critérios que estão a aplicar. Deste ponto de vista, a explicação do que sejam “pormenores insignificantes”, dada pela Câmara de Recurso do IHMI ²⁷⁴, é de antologia:

— *The literal meaning of the term suggests that ‘immaterial differences’, as contrary to ‘material’, are those differences which do not matter...*

Comentando estas distinções, o juiz britânico ROBIN JACOB ²⁷⁵, com a honestidade intelectual que o caracteriza, deplora que o conceito de carácter singular esteja envolvido numa verdadeira nebulosa (“woolly line”), considerando que o legislador comunitário poderia ter feito melhor para o definir. Mas acrescenta que, afinal de contas, isso poderá não fazer diferença: *Pela minha experiência em casos de design, no final o tribunal tende a decidir mais por instinto [“gut reaction”] do que pela exacta terminologia legal. Talvez não se devesse dizer isto, mas já agora, porque não?*

É curioso verificar que a Comissão Europeia, no *Green Paper* que precedeu a apresentação das propostas de DHDM e RDM, defendeu a adopção de um único requisito substancial de protecção, o carácter distintivo (“distinctive character”, com um sentido análogo ao que existe em Direito de Marcas) em lugar dos dois requisitos autónomos que viriam a ser consagrados (e que na altura eram ainda designados como “novidade”, a avaliar por peritos, e “distintividade”, a avaliar pelos olhos do consumidor médio) ²⁷⁶. Aliás, em diversos Estados-membros, incluindo Portugal, o requisito material de protecção era apenas a novidade, entendida como “aspecto geral distinto” ²⁷⁷. Contudo, as diferentes tradições legislativas dos Estados-membros

as decisões da Divisão de Anulação e da Câmara de Recurso, que consideraram um logótipo com a imagem de um felino era desprovida de singularidade, embora fosse dotada de novidade.

²⁷⁴ Decisão de 2.09.2008 (R1456/2006-3, *Imperial International*).

²⁷⁵ *Woolly Lines in Intellectual Property Law*, in *Patents and Technological Progress in a Globalized World* — MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law, Vol. 6, 2009, 791.

²⁷⁶ *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs*, Working document of the services of the Commission, documento n.º 111/F/5131/91-EN, Junho 1991 — 74-75.

²⁷⁷ O CPI de 1995 (como também o de 1940), mencionava apenas a “novidade” como requisito material de protecção dos modelos e desenhos industriais [usando como teste o critério do

conduziram à consagração de dois requisitos autónomos, numa solução manifestamente artificial, que veio dividir aquilo que deveria ter-se mantido uno ²⁷⁸.

Mas será que há maneira de distinguir *efectivamente* estes conceitos, sem trair as respectivas definições legais? Estamos em crer que a tentativa de os destrinçar se revela um autêntico “trabalho de Sísifo”. Segundo o legislador, um DM é novo quando nunca antes dele existiu outro idêntico e é singular quando se distingue dos DM que já existiam anteriormente. Ou seja, quer para medir a novidade, quer para medir a singularidade, temos de confrontar o objecto da análise com os DM pertencentes à arte prévia (o “património de desenhos ou modelos existente”). Se ele se distingue apenas em “pormenores sem importância” (ou “insignificantes”, como refere o RDM), então está carecido não só de novidade, mas também, necessariamente, de carácter singular, pois a “impressão global” será a mesma. Mas, se esses modelos se diferenciam em pormenores *com* importância, isto é, que não são “insignificantes”, a dissemelhança daí resultante irá projectar-se na “impressão global” do utilizador informado, de modo a fazê-la *diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público*; e, neste segundo caso, além da novidade, o DM também dispõe de carácter singular.

Em contrapartida, se a “impressão global” for diferente, isso significará que os DM em confronto se distinguem, pelo menos, em pormenores *com* importância (aí haverá singularidade e também novidade); se a impressão global for a mesma, isso significará que as eventuais diferenças de pormenor não se repercutiram na “impressão global” do utilizador informado, o que sugere que tais pormenores, afinal, são “insignificantes” ou “sem importância” (caso em que faltaria não só a singularidade, mas também a novidade). Efectivamente, quando os pormenores têm alguma importância, ou relevância, ela consiste, justamente, em criar uma aparência distinta, uma impressão global diferente. Se não a conseguirem criar, é seguramente porque não têm importância...

“aspecto geral distinto”, referido no art. 141, e mandando recusar o registo se existisse DM anterior “confundível com o pedido” —art. 158/1/b)].

²⁷⁸ Para uma descrição do atribulado processo legislativo da disciplina comunitária dos DM, cf. DAVID STONE, *European Union Design Law...*, 1-13 e UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 87 ss..

Por isso, como já escrevemos noutra local, a novidade e a singularidade são como que “duas faces da mesma moeda”, pois um modelo só tem carácter singular quando é novo e, quando é novo, terá também carácter singular²⁷⁹. Por isso, o verdadeiro critério substancial de aferição da inovação é o carácter singular. É nesta perspectiva que GRAEME DINWOODIE²⁸⁰ qualifica a singularidade como o verdadeiro requisito (“the real hurdle”), isto é, *o conceito que verdadeiramente define os parâmetros exteriores da protecção*. Aliás, o âmbito do exclusivo também é demarcado com um único critério (a “impressão global diferente no utilizador informado”), estabelecido pelos arts. 199º/1 do CPI e 10 do RDM. Não faria qualquer sentido, de resto, que o legislador usasse bitolas distintas para o acesso à protecção e para a defesa do exclusivo.

Esta nossa conclusão foi alvo de diversas críticas, nomeadamente de BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO²⁸¹, que perfilha assumidamente “um conceito de identidade amplíssimo”. Segunda esta autora, a novidade não pode confundir-se com a singularidade, visto que a primeira se refere a “*características específicas*”, que é um *conceito claramente oposto ao de “impressão global”*, relevante para o exame da segunda. Ora, parece óbvio que a impressão global produzida por um DM resulta da observação das características *específicas* desse DM (e não de outro). A existência de singularidade implica necessariamente a existência de novidade, pois só pode haver

²⁷⁹ *Direito Industrial*, 101 e A «*Protecção Prévia*» dos Desenhos e Modelos, in DI -IV, 2005, 346. Nestas obras escrevíamos, em sentido ligeiramente diferente, que quando um DM é novo tem necessariamente carácter singular. Esta afirmação, que permanece válida à luz da tese que defendemos (i.e., que as noções de novidade e singularidade se confundem), deverá hoje ser lida tendo presente a citada jurisprudência do TG (*supra*, nota 273), que identificou casos em que o grau de distanciamento à arte prévia era, no entender do tribunal, suficiente para haver novidade, mas insuficiente para haver singularidade. Como é óbvio, estas decisões não demonstram a radical diversidade dos conceitos de novidade e singularidade, pois o TG limitou-se a utilizar uma bitola de grau de intensidade da criatividade envolvida, o que releva mais da subjectividade do olhar do julgador do que da diversidade dos critérios empregues. De resto, em tese até se poderiam imaginar mais níveis de inovação: a novidade, o carácter singular, o carácter invulgar, a excepcionalidade e a genialidade... Mas isso não demonstraria a viabilidade dessas distinções, nem o rigor desses critérios.

²⁸⁰ *Federalized Functionalism...*, 657.

²⁸¹ *A Tutela Jurídica da Moda...*, 488. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Desenhos e Modelos...*, 437 ss., também diverge do nosso entendimento, mas sem aprofundar a questão. Já REMÉDIO MARQUES, *Biologia(s) e Propriedade Intelectual...*, I, 1269, cita a nossa posição (e a de outros autores) com aparente aprovação, concluindo que *o requisito da novidade parece ser irremissivelmente absorvido ou consumido pelo requisito da originalidade*.

uma impressão global diferente se houver características específicas diferentes. Não há como escapar a isto. De resto, os autores que distinguem os dois requisitos ainda não tiveram a bondade de fornecer um único exemplo de **criações dotadas de singularidade mas carecidas de novidade**²⁸². Que se saiba, esse teste, que seria essencial para demonstrar a autonomia destes dois requisitos, nunca foi realizado com êxito. E, enquanto assim for, continuaremos a acreditar que tal autonomia não existe, permanecendo entre aqueles que defendem que o requisito da singularidade “consome” ou “absorve” o da novidade, tratando-se de conceitos essencialmente equivalentes. Para usar uma expressão sugestiva, colhida do ensino oral de OEHEN MENDES, distinguir a novidade e o carácter singular será o mesmo que “distinguir um buraco de meio buraco”...

É certo, como vimos, que o IHMI e os tribunais têm vindo a julgar certas diferenças — pequenas, mas não insignificantes — como bastantes para criar a novidade, sem irem ao ponto de gerar o carácter singular. Mas isso não significa que a novidade e singularidade sejam conceitos essencialmente diversos, mas unicamente *graus diferentes* do mesmo conceito. Nesse sentido, é como dizer-se que, para ter novidade, um DM deve ter mais de 1% de características diferentes da arte prévia e, para ter singularidade, precisa de ter mais de 10%. Contudo, como estes limiares não estão definidos em lado algum, o escrutínio dos dois requisitos acaba por não ter verdadeira autonomia, na prática, até porque a falta de qualquer destes requisitos terá sempre a mesma consequência: quer falte a novidade, quer a singularidade (quer falem ambas em simultâneo, como acontecerá normalmente), deverá recusar-se a protecção. Não por acaso, UMA SUTHERSANEN considera que a jurisprudência conhecida evidencia uma *atitude desdenhosa* (“dismissive attitude”) em relação ao

²⁸² DAVID MUSKER, *Community Design Law. Principles and Practice*, 2002, 1-046, esforçou-se por configurar uma hipótese desse tipo: *It is conceivable, however, that enough individually immaterial differences might be assembled to lead to an overall different impression. In such a case, a design could lack novelty even if it had individual character.* Contudo, veio a reconhecer, em 2011: *A design which is identical to an earlier one (except in immaterial details) would most certainly create the same overall impression as the earlier one, and hence lack individual character as discussed in relation to art. 6. In legal terms, the novelty test seems redundant in most cases in view of the further need to establish individual character.* (Concise..., 367). Efectivamente, parece difícil que um conjunto de “pormenores insignificantes” possa conferir a um objecto uma aparência distinta (uma “impressão global diferente”). Se são “insignificantes”, é justamente porque a sua relevância visual é diminuta... Considerando que esta hipótese deve ser descartada (“lay the matter to rest”), DAVID STONE, *European Union Design Law...*, 139.

critério da novidade, por banda das partes, do IHMI e dos tribunais, revelando uma *marcada inclinação para usar o critério do “carácter individual” como o principal indicador de validade de um desenho ou modelo* ²⁸³. Essa atitude, a nosso ver, explica-se sobretudo pelo pudor de alguma doutrina e jurisprudência em reconhecer que “o rei vai nu” e que o legislador europeu, se algum dia teve a intenção de fazer da novidade e da singularidade requisitos autónomos, foi mal sucedido nesse empreendimento.

Em face disso, seria bem mais claro e coerente que o grau de inovação necessário para conferir protecção a um DM ficasse dependente de um único requisito, que poderia designar-se por **originalidade**, em sentido objectivo: ou existe, e o produto merece protecção, ou não existe, e não a deverá obter.

Objectar-se-á, porventura, que o critério da originalidade é desconhecido do Direito Industrial, relevando unicamente do domínio do Direito de Autor ²⁸⁴. Contudo, esta objecção não tem valor em si mesma, pois, mais do que uma questão terminológica, estamos perante uma questão conceptual. Aliás, o próprio Acordo TRIPS determina

²⁸³ *Design Law: Europe and U.S.A.*, 111.

²⁸⁴ Cf. nomeadamente AZÉMA/GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2012, 711 e 712, que sublinham a necessidade de distinguir o “caractère propre” (o nosso “carácter singular”) da originalidade do direito de autor, afirmando que *le caractere propre c’est en quelque sorte l’identité du dessin et modèle*. No mesmo sentido, ANDRÉ LUCAS, et. al, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 126-129, a propósito do “caractère propre”, refere que *on ne voit pas non plus qu’il puisse recouper l’originalité au sens du droit d’auteur*, embora reconheça que as noções de “novidade” e “originalidade” têm relações muito estreitas e que *on doit raisonner à la marge pour imaginer une oeuvre qui soit originale sans être nouvelle*. Por seu lado, JENNIFER DAVIS, *Intellectual Property Law*, 2012, 344 e 345, depois de enunciar o entendimento de que *à semelhança do que sucede no âmbito do copyright, um desenho original é aquele que não foi copiado, mas é antes “uma obra independente do criador”, ou seja, que foi “originado” pelo designer*, acrescenta que *um design não é original se for banal [“commonplace”] no domínio do design em causa, na data da sua criação* (misturando, aparentemente, um critério subjectivo com um critério objectivo, da novidade). Em contrapartida, outros autores reconhecem que a originalidade não é outra coisa senão a novidade. Assim, CHAVANNE/BURST, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, 393-394, afirmam que *les deux expressions sont infiniment proches de sorte que toute distinction devient inutile*. JEAN-JACQUES BURST vai mesmo ao ponto de afirmar: *la nouveauté est devenue, en effet, synonyme d’originalité* — cf. prefácio da 5ª edição (1994) da obra de PIERRE e FRANÇOIS GREFFE, *Traité des Dessins & des Modèles*, 7. No mesmo sentido, GREFFE/GREFFE, *Traité des dessins & des Modèles*, 107, que consideram que *toute controverse sur les sens respectifs attribués à la nouveauté ou à l’originalité ne présentait aucun intérêt sur le plan juridique*. Distinguindo entre originalidade subjectiva e objectiva, RAMON CASAS VALLÉS afirma que, *em sentido objectivo, originalidade é igual a novidade: a obra mostra características que a distinguem de outras obras pre-existentes* (*The requirement of originality, in “Research Handbook on the Future of EU Copyright”, 2009, 117*).

— no seu artigo 25/1 — que os Estados Membros protejam os desenhos ou modelos criados de forma independente que sejam novos ou originais, podendo estabelecer que os desenhos ou modelos não são novos ou originais se não diferirem significativamente de desenhos ou modelos conhecidos ou de combinações de características de desenhos ou modelos conhecidas ²⁸⁵. De resto, não estamos sozinhos quando aludimos à originalidade no contexto dos DM. Ainda que numa perspectiva ligeiramente diversa, REMÉDIO MARQUES, apesar de considerar *abandonada a exigência de originalidade tal como era entendida no direito alemão*, defende que a DHM e o RDM autorizam que, apesar de tudo, se exija a presença de uma criação e, por isso, de um mínimo valor estético, decorativo e/ou ornamental (seja por causa da combinação de cores, linhas ou outros elementos). A originalidade na expressão formal conjuga-se com o acervo das divulgações anteriores, de tal maneira que não devem ser protegidas as características da aparência banais enquanto características emergentes de formas triviais e corriqueiras, que em nada destoam de formas já conhecidas e divulgadas, seja porque já são utilizadas por outros titulares, seja porque se tornaram usuais nas várias esferas de actividade humana (que não apenas no comércio) ²⁸⁶.

A originalidade de que aqui falamos consiste na capacidade de uma criação do domínio da Estética Industrial provocar no utilizador informado uma impressão global diferente daquela que este retira das criações pertencentes à arte prévia. Tal impressão só existirá quando o DM em questão transcender o limiar da banalidade ou vulgaridade e se distanciar do património de desenhos ou modelos conhecidos o

²⁸⁵ Isto parece significar que os Estados Membros podem adoptar um conceito de originalidade puramente objectivo. Neste sentido, UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 43, que acrescenta: *The history of the final formulation of “new or original” is intriguing and says much for the nebulous nature of “industrial design law”*. Em sentido oposto, MASSA/ STROWEL, *Community Design: Cinderella revamped*, EIPR 2003, 25(2), 73, consideram que *the conjunction “or” separating novelty and originality in Art. 25.1 of the TRIPs constitutes an insuperable obstacle to blatantly blending them*. Também ANNA KINGSBURY, *International harmonization of designs law: the case for diversity?*, EIPR 2010, 32 (8), 388, lê este preceito no sentido alternativo, de que os Estados-membros podem adoptar um ou outro desses requisitos (sendo a novidade um conceito típico da Propriedade Industrial e a originalidade um conceito oriundo do “copyright”, significando normalmente que a obra foi objecto de uma “criação independente”).

²⁸⁶ *Biotechnologia(s)...*, I—1279-1280. E acrescenta (I-1297, nota 2935): *A singularidade parece (...) constituir uma exigência que resulta da satisfação da necessidade de o desenho ou modelo deverem revelar uma individualidade criadora, ou seja, serem minimamente originais, não banais, embora não deva exigir-se uma apreciação do mérito da criação. Este estalão de originalidade parece situar-se a meio caminho entre a originalidade requerida pela tutela autoral e o requisito da actividade inventiva, em sede de direito de patente.*

mínimo necessário para lhe conferir um aspecto geral distinto das criações anteriores. Por outras palavras, o DM terá de possuir características de aparência suficientemente inovadoras para revelar uma individualidade própria, destacando-se de algum modo do acervo da arte prévia. Este conceito de originalidade reveste, necessariamente, contornos objectivos, abstraindo totalmente da intenção do criador e do seu grau de conhecimento da arte prévia²⁸⁷. Para uma criação ser original, e merecer protecção enquanto DM, deverá ser objectivamente nova, atendendo à arte prévia relevante.

7.3. Outros requisitos de protecção

A terminar a análise dos requisitos de protecção dos DM, importa fazer uma referência a outras condições ou pressupostos da respectiva tutela, para além da novidade e do carácter singular. Uma dessas exigências, de que falamos anteriormente²⁸⁸, é o carácter aparente ou requisito de **visibilidade**, impondo que as características da aparência do DM sejam perceptíveis pelo sentido da visão e permaneçam visíveis durante a utilização normal do produto em que o DM se incorpora ou aplica. Como deixamos dito e fundamentado, essa exigência deve formular-se para todos os DM, e não apenas para os componentes de produtos complexos, referidos pelos arts. 4/2 do RDM e 176/4 do CPI.

Um outro requisito (implícito, porque não explicitado na lei) é que os DM sejam dotados de **realidade prática** (isto é, sejam susceptíveis de aplicação ou incorporação num produto) e não meros conceitos abstractos, ideias ou projectos²⁸⁹.

²⁸⁷ Nessa perspectiva, para a apreciação da validade de um DM é indiferente a circunstância de o respectivo criador não ter copiado (isto é, ter imitado conscientemente) uma criação anterior. Se a segunda criação é semelhante à primeira, não poderá ser considerada original, para a disciplina dos DM. Como veremos no capítulo seguinte, uma parte importante da doutrina utiliza o conceito de originalidade, no domínio do Direito de Autor, com um sentido subjectivo (uma obra será original quando seja uma criação individual do próprio autor, isto é, quando não tenha sido copiada). Mas não é nesse sentido que a expressão “originalidade” é empregue no texto.

²⁸⁸ Cf. *supra*, 6.1..

²⁸⁹ Embora não seja referido expressamente pelo legislador, este requisito deriva da própria natureza dos DM, que têm por objecto a aparência dos *produtos*. De qualquer modo, esta condição emerge indirectamente de várias disposições, como v. g. os arts. 3, 7 ou 8 do RDM, que se referem

Neste sentido, MIREILLE BUYDENS ²⁹⁰ refere a exigência de uma “estrutura de natureza espacial”, explicando: *a prestação de natureza criativa deve manifestar-se numa estrutura perceptível aos sentidos, que constitui a prestação encarada no sentido estático ou o modelo propriamente dito*. De igual modo, PHILIPP FABIO afirma que *a inovação estética, bi- ou tridimensional é protegida como desenho ou modelo, não em absoluto, mas enquanto incorporada ou aplicada num produto. Por outras palavras, é necessário que a criação se instale numa entidade material ou tangível (princípio da materialidade ou suficiente concretização)* ²⁹¹. Esta ideia é também sublinhada por OTERO LASTRES ²⁹², quando define o DM como um bem imaterial integrando, simultaneamente, *el corpus mysticum o entidad inmaterial en que consiste el diseño y el corpus mechanicum o conjunto de soportes físicos en los que puede plasmarse la entidad inmaterial*. A aparência protegida tem, assim, que ser susceptível de incorporação ou aplicação num bem corpóreo, um produto.

Além disso, é necessário que as características inovadoras (novas e singulares) do DM não resultem, como consequência necessária, de imperativos técnicos ou funcionais; ou seja, devem revestir um certo grau de **arbitrariedade**. Em consequência, não são protegidas pelo registo *as características da aparência de um produto que sejam determinadas exclusivamente pela sua função técnica*, nem as que devam ser necessariamente reproduzidas para permitir a ligação mecânica a outro produto ²⁹³.

repetidamente a produtos, e não a imagens abstractas, como sendo o objecto da protecção, bem como do art. 47/1(a) desse regulamento, que impõe a recusa do pedido de registo se o IHMI verificar que o DM *não corresponde à definição dada na alínea a) do artigo 3.º*. Sublinhando este aspecto, DENIS COHEN refere que, *por definição, a noção de “desenho ou modelo” designa uma criação materializada, concreta. A esta criação, protegível, opõe-se tradicionalmente “a ideia”, a qual é insusceptível de protecção. Não se pode proteger uma ideia no sentido de “conceito” ou de “pensamento”, mas apenas a forma tangível em que ela se exprimiu (Le droit des dessins et modèles, 3)*. UMA SUTHERSANEN concorre neste entendimento, ao afirmar que, mesmo sem existir qualquer referência do direito positivo à exclusão da *abstract subject matter such as ideas, principles of construction, etc.*, deve deduzir-se tal exclusão implicitamente do art. 8/1 do RDM, especialmente se lido conjuntamente com a norma que impõe que se tome em conta o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do desenho ou modelo (*Design Law. Europe and U.S.A.*, 107).

²⁹⁰ *La protection de la quasi-cr ation*, 397.

²⁹¹ *Disegni e Modelli*, 5.

²⁹² *La definici n Del Dise o Industrial y los Requisitos de Protecci n en la Propuesta Mofificada de Directiva*, 38.

²⁹³ Arts. 8 do RDM e 176/6 do CPI, embora com a ressalva prevista nos n. s 3 e 7, respectivamente, desses dois preceitos, destinados a admitir protec o de produtos destinados a “montagem

Uma vez que o aprofundamento desta matéria não é necessário para a nossa dissertação, limitar-nos-emos aqui a enunciar esquematicamente o essencial deste tema, remetendo para as inúmeras obras que o têm tratado, ao longo das últimas duas décadas ²⁹⁴. Trata-se de um verdadeiro *requisito negativo* de protecção dos DM, que se decompõe em duas exclusões de protecção.

A **primeira exclusão** — relativa às características da aparência “determinadas exclusivamente pela sua função técnica” — corresponde à denominada regra da *funcionalidade* [arts. 8/1 do RDM e 176/6/a) do CPI], que serve não só para demarcar o âmbito de protecção dos DM do âmbito das patentes e modelos de utilidade ²⁹⁵, como também para evitar que a tutela da Estética Industrial venha a atribuir, por vias travessas, direitos exclusivos sobre soluções técnicas. A interpretação do advérbio “exclusivamente” tem feito correr rios de tinta, podendo à partida assumir dois significados diferentes: a) excluem-se de protecção apenas aquelas características da aparência que sejam *imprescindíveis* para cumprir uma função técnica, isto é, quando não haja formas alternativas para desempenhar a mesma função (“mandatory approach”, ou critério da “multiplicidade de formas”); b) excluem-se de protecção todas as características da aparência *destinadas* a cumprir uma função técnica, mesmo que haja formas alternativas para desempenhar a mesma função (“causative approach”). No primeiro critério a forma tem que ser *essencial* para a função; no segundo basta que seja *necessária*. Como é óbvio, estas alternativas têm repercussões completamente diferentes quanto ao universo de DM que ficam privados de protecção. A “mandatory approach” permite proteger DM com funções técnicas,

múltipla de produtos idênticos ou intermutáveis” (ressalva que ficou informalmente conhecida como a “cláusula LEGO”).

²⁹⁴ Acerca das exclusões previstas no art. 8 do RDM, cf. nomeadamente GRAEME DINWOODIE, *Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the European Union*, AIPLA Quarterly Journal, Vol. 24, 1996, 611-723, DINWOODIE/JANIS, *Trade Dress and Design Law*, 2010, 312 ss., DU MONT/JANIS, *Functionality in Design Protection Systems*, JIPLP 19, 2012, 261-302, UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 100 ss., DAVID MUSKER, *Concise...*, 373-375, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 611 ss., DAVID STONE, *European Union Design Law...*, 63 ss., MARTIN HOWE, *Russell-Clarke and Howe on Industrial Designs*, 34 ss., PHILIPP FABIO, *Disegni e Modelli*, 103 ss., DENIS COHEN, *Le droit des dessins et modèles*, 24 ss., OTERO LASTRES, *El diseño industrial según la Ley de 7 de Julio de 2003*, 49 ss., e OLIVER RUHL, *Gemeinschaftsgeschmacksmuster*, 209-240. Entre nós, REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s)...*, 1295 ss. e COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 133-135.

²⁹⁵ Como sublinham DU MONT/JANIS, *Functionality in Design Protection Systems*, 262.

desde que se demonstre que há formas alternativas para desempenhar a mesma função (o que leva a excluir relativamente poucos DM). A “causative approach” só permite que um DM com funções técnicas seja protegido quando se demonstre que aquela forma foi adoptada com um propósito não técnico (o que, além de difícil de provar, levará à exclusão de um largo número de DM) ²⁹⁶. A jurisprudência actual — das instâncias do IHMI e dos tribunais nacionais — tem oscilado entre estas duas interpretações, ainda que favorecendo o critério da “multiplicidade das formas”, pelo que se impõe uma clarificação deste tema, por parte do TJ. Independentemente disso, uma interpretação que, além do elemento literal (“determinadas *exclusivamente*”), atenda à teleologia do preceito (evitar monopólios sobre soluções técnicas ²⁹⁷), parece recomendar a adopção do critério da “multiplicidade das formas”, sobretudo se tivermos presente que a Estética Industrial se define, justamente, pela conjugação da funcionalidade com a estética, ficando assim mal servida por uma norma que privasse de protecção características da aparência de um produto pelo simples facto de terem, *também*, uma função técnica ²⁹⁸.

A **segunda exclusão** refere-se às características da aparência de um produto *que devam ser necessariamente reproduzidas nas suas formas e dimensões exactas para permitirem que o produto a que o DM se aplica ou em que é incorporado seja ligado mecanicamente a outro produto ou colocado dentro, à volta ou contra outro produto, de modo a que ambos os produtos possam desempenhar a sua função*. Esta cláusula (conhecida por “must-fit”) refere-se às chamadas *interconexões mecânicas*, e tem por objectivo evitar que a *interoperabilidade de produtos de fabrico diferente* possa ser *entravada pela extensão da protecção dos desenhos ou modelos dos acessórios*

²⁹⁶ Para uma clara comparação do significado e implicações dos dois critérios, cf. DU MONT/JANIS, *Functionality in Design Protection Systems*, 288 e UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 100 ss..

²⁹⁷ Cf. Considerando 10 do RDM: *A inovação tecnológica não pode ser entravada pela concessão de protecção a desenhos ou modelos, com características ditadas unicamente por uma função técnica (...)*.

²⁹⁸ Neste sentido se pronunciavam, decididamente, os autores do Estatuto do Instituto Max Planck, de 1991, que esteve na base das propostas de RDM e de DHDM apresentadas pela Comissão Europeia em 1994 e 1996: *A general exclusion of functional forms from protectability as designs cannot be reconciled with the intent and purpose of modern design which lies in the very combination of product aesthetics and optimum functional design. Protection as a design shall only be denied when the accomplishment of the technical function requires a specific form without leaving any scope for variation (Towards a European Design Law, 58)*.

mecânicos ²⁹⁹. Como esclarece UMA SUTHERSANEN, os trabalhos preparatórios evidenciam que esta norma teve em vista preservar o mercado de peças de substituição e de acessórios automóveis, embora aproveite também a outros sectores, como por exemplo o dos cartuchos de impressoras e a indústria da reprografia ³⁰⁰. Esta exclusão abrange não só os componentes de produtos, mas também produtos que sejam independentes e possam ser usados separadamente, como uma chávena e um pires, na medida em que *devam ser necessariamente reproduzidas nas suas formas e dimensões* para se ligarem entre si ³⁰¹. O RDM e o CPI estabelecem, contudo, uma **excepção à exclusão**, em favor dos DM *cuja finalidade seja permitir a montagem múltipla de produtos idênticos ou intermutáveis, ou a sua ligação num sistema modular*, destinada assumidamente a conferir protecção a jogos de construção baseados em elementos modulares destinados a interligação (como o Knex, o Meccano ou o Lego) ³⁰². Apesar disso, a redacção desta cláusula abrange os *acessórios mecânicos dos produtos modulares* em geral ³⁰³, podendo aproveitar a outras indústrias para além do sector dos brinquedos, nomeadamente a sistemas modulares de construção ou mobiliário (estantes, telhados, paletes) ³⁰⁴.

Outro requisito (negativo) de protecção é a **licitude** do DM, na medida em que devem ser indeferidos — ou declarados inválidos ³⁰⁵ — os registos de DM que colidam com os motivos de recusa ou fundamentos de invalidade enunciados no RDM e no CPI. Assim, não são passíveis de protecção os DM contrários à ordem pública ou ofensivos dos bons costumes (art. 9 do RDM), ou, na fórmula usada pelo art. 197/1 do CPI, os DM que contenham *expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e bons*

²⁹⁹ Cf. Considerando 10 do RDM.

³⁰⁰ *Design Law: Europe and U.S.A.*, 108.

³⁰¹ DAVID MUSKER, *Concise...*, 374.

³⁰² Comentando esta excepção, que consideram injustificada, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 613, afirmam: *The concession does show how determined lobbying can squeeze concessions into legislation.*

³⁰³ Cf. Considerando 11 do RDM.

³⁰⁴ DAVID MUSKER, *Concise...*, 375.

³⁰⁵ No caso dos DM comunitários, não existindo uma fase de oposição prévia à concessão, alguns dos fundamentos de invalidade (em especial os resultantes de direitos anteriores de terceiros) só podem ser invocados no âmbito de um pedido de declaração de nulidade, nos termos dos arts. 52 (acção perante o IHMI) ou 84 (pedido reconvenicional em tribunais nacionais), ambos do RDM.

costumes. Será o caso, nomeadamente, de imagens de conteúdo racista ou ofensivas da dignidade humana ³⁰⁶. O CPI enuncia ainda, como motivos absolutos de recusa, a inclusão no DM, sem autorização, de símbolos de entidades oficiais ou sinais com elevado valor simbólico, nomeadamente símbolos religiosos (art. 197/1), ou da Bandeira Nacional (quando se infrinja o disposto no art. 197/2 e 3). Além disso, a infracção de direitos ou posições jurídicas de terceiros (em especial DPI prioritários) constituem causas de nulidade dos DMC ³⁰⁷ e fundamentos de recusa ou de invalidade dos DM concedidos pelo INPI ³⁰⁸.

Por último, nunca será de mais sublinhar que a concessão ou recusa do registo não depende do *mérito estético* ou *técnico* do objecto a proteger, que não são sequer analisados. O desenho ou modelo não tem que ser bonito ³⁰⁹, nem de ter utilidade ou qualidade. Para merecer protecção, basta que seja novo e tenha carácter singular, face aos DM anteriormente divulgados, ainda que seja reconhecidamente feio, inútil e de baixa qualidade. A disciplina actual dos DM não estabelece, pois, qualquer requisito relacionado com a natureza ornamental do objecto de protecção, nem, muito menos, com o seu valor estético.

8. Regimes de protecção

Constitui princípio tradicional do Direito Industrial português subordinar a atribuição de direitos exclusivos a um prévio acto administrativo de *ascertainment* constitutivo, no âmbito de um procedimento organizado pelo INPI, entidade responsável pelo exame dos pedidos de registo, pela organização de um cadastro actualizado dos direitos em vigor e pela publicidade desses pedidos e das decisões

³⁰⁶ CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 613, nota (17), citam o caso da miniatura de um escocês (“highlander”) envergando um “kilt” sob o qual figurava o órgão sexual masculino, cujo DM, após uma recusa de registo, viria a ser considerado admissível, por afinal não ofender os bons costumes. De qualquer modo, o elemento controverso nunca seria “visível durante a utilização normal”, pelo que, nessa parte, sempre ficaria privado de protecção...

³⁰⁷ Art. 25/1 do RDM.

³⁰⁸ Arts. 197/4 e 5, 208 e 209 do CPI.

³⁰⁹ Sublinhando este aspecto, OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, 357.

que sobre eles recaem. Por outras palavras, em Portugal a regra é que a protecção do Direito Industrial resulta do registo e não do uso.

No que respeita aos DM, esse princípio emerge do art. 203º do CPI, que enuncia o elenco dos actos que ficam reservados em exclusivo ao titular do registo. Contudo, a protecção não nasce logo com o pedido de registo, sendo necessário aguardar pelo desfecho do procedimento administrativo de exame do pedido (e, sendo caso disso, do recurso judicial interposto da decisão do INPI). O mero pedido de registo não atribui ao requerente o direito exclusivo que ele pretende obter, tendo este que aguardar pela concessão definitiva do registo. Esta ausência de protecção antes do registo é, todavia, atenuada por efeito de diversos dispositivos e excepções, a que importa fazer uma referência sumária.

Um mecanismo transversal a todo o Direito Industrial é a denominada *protecção provisória*, regulada no art. 5 do CPI, que reconhece ao requerente de um registo o direito de exigir judicialmente de terceiros, que infrinjam o seu direito em vias de constituição, uma indemnização que ficará dependente da futura (e eventual) concessão do registo ³¹⁰. No que respeita, especificamente, aos DM, cumpre referir a *prioridade* derivada do uso ou da divulgação pelo titular nos doze meses anteriores ao registo ³¹¹, que permite a exploração do desenho ou modelo durante um ano sem o fazer cair no domínio público. A que acresce a protecção conferida aos DMC não registados, sem dependência de quaisquer formalidades, como veremos em seguida. Estes diversos dispositivos têm em comum o desígnio de evitar ou atenuar a desprotecção do requerente do registo, no período que antecede a concessão definitiva do seu direito exclusivo. Esta necessidade faz-se sentir de modo particularmente intenso em relação a produtos com um ciclo de vida curto e bens imateriais com uma procura fugaz. Como já referimos noutra local ³¹², na falta dessa tutela expedita, enquanto um produto ainda tivesse valor, não estaria protegido; e, quando ficasse protegido, já não teria valor nenhum.

³¹⁰ Sobre o regime da protecção provisória, cf. SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, 32 e ss..

³¹¹ Prevista nos arts. 7/2 do RDM e 180/1 do CPI (o chamado “período de graça”, referido *supra*, 7.1.1.).

³¹² *Direito Industrial...*, 104.

Actualmente, em Portugal, a protecção dos DM resulta de três regimes concorrentes: um de *direito interno*, prevendo o registo no INPI, mediante um procedimento de exame de forma (e também de fundo, em caso de oposição); e dois regimes de *direito europeu*, instituindo — paralelamente — uma tutela informal, resultante da simples divulgação ao público e com 3 anos de duração, para os DM comunitários *não registados*, e uma protecção de tipo “clássico”, com uma duração máxima de 25 anos, para os DM comunitários *registados* no Instituto de Harmonização do Mercado Interno.

8.1. Registos nacionais

O actual regime nacional de tutela dos DM caracteriza-se por um registo *sem exame* de fundo, o que permitiu acelerar o procedimento de concessão destes DPI ³¹³. Assim, não sendo deduzida oposição por parte de terceiros, o INPI abstém-se de examinar os requisitos substanciais da criação a proteger, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos *formais* e a conformidade do pedido com certos princípios de interesse e ordem pública. O procedimento ³¹⁴ é desencadeado por um pedido que dá origem a um exame oficioso, a realizar no prazo de um mês, destinado a verificar o preenchimento de requisitos *formais* ³¹⁵ e o respeito pelas *regras imperativas* constantes do art. 197 do CPI (proibição do uso abusivo de símbolos públicos, incluindo a bandeira nacional, de sinais com elevado valor simbólico, e de expressões ou sinais contrários à lei, moral, ordem pública e bons costumes).

³¹³ Na sequência da publicação do Decreto-Lei nº 143/2008, de 25 de Julho, que aboliu o sistema dualista prevendo, a par dos registos provisórios (sem exame de fundo), os registos definitivos (com exame de fundo). Este diploma também aboliu o (inútil) regime da protecção prévia, anteriormente regulada nos arts. 211 a 221 do CPI, com a redacção inicial de 2003. Para uma análise deste regime, cf. SOUSA E SILVA, *A «Protecção Prévia» dos Desenhos e Modelos*, DI IV, 2005, 343-356.

³¹⁴ Regulado nos arts. 184 a 197 do CPI.

³¹⁵ Estabelecidos pelos arts. 173 e 174 (incluindo a verificação de que se trata efectivamente de um DM), o art. 180/3 e 5 (comprovativos de prioridade ou de divulgação anterior não oponível) e pelos arts. 184 a 187 do CPI (que definem a forma e as modalidades do pedido de registo e os documentos que devem acompanhá-lo).

No sistema actual de protecção dos DM nacionais, o exame dos requisitos *substanciais*, nomeadamente a novidade e a singularidade, só tem lugar em caso de reclamação (art. 197/4 do CPI). Na falta desta, o registo do DM é efectuado sem controle preventivo das respectivas novidade e singularidade, que apenas poderão vir mais tarde a ser questionadas numa acção de anulação ou de declaração de nulidade³¹⁶. Este sistema privilegia a celeridade em desfavor da segurança, pois facilita consideravelmente a proliferação de registos inválidos, infestando o mercado com exclusivos sobre “criações” banais, que entorpecem a actividade empresarial em vez de a estimular³¹⁷.

Uma vez publicado o pedido de registo no BPI³¹⁸, abre-se um prazo de dois meses para a apresentação de reclamações (art. 17/1 do CPI) que, além da falta de novidade ou singularidade, podem ter por fundamento a ofensa de direitos prioritários, relativos a DM anteriores, sinais distintivos ou direitos de autor, ou, ainda, o risco de concorrência desleal.

³¹⁶ Propostas ao abrigo dos arts. 208 e 209 do CPI. Sublinhe-se, porém, que não tendo sido deduzida reclamação com base na falta de requisitos de fundo, não será admissível o recurso judicial previsto no art. 46 do CPI com esse mesmo fundamento, como aliás decidiu o Tribunal da Propriedade Intelectual (Sent. de 14.03.14, do 1.º Juízo, P. 283/12.3YHLSB, ainda não publicada), embora fique aberta a via da acção de anulação ou de declaração de nulidade.

³¹⁷ Estes regimes de protecção sem exame prévio (previstos não só para os DM mas também, em Portugal, para os modelos de utilidade) embora tenham as vantagens da rapidez e da economia de meios, envolvem riscos elevados de utilização abusiva, conferindo aparência de novidade a “criações” que não a têm e dando origem a exclusivos imerecidos, que subvertem o sistema de incentivo à inovação que supostamente deveriam servir. Alertando para estes perigos, WILLIAM CORNISH interroga-se se *a concessão de exclusivos sem exame não beneficia sobretudo certos industriais espertalhões que vendem a paz sob a forma de licença, àqueles que poderiam legitimamente defender-se, mas carecem de recursos ou de vontade suficiente para o fazer?* (*The Expansion of Intellectual Property Rights*, “Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation”, 14). Analisando criticamente este sistema de “passive registration”, GRAEME DINWOODIE, *Federalized Functionalism...*, 709, afirma que o registo de um DM não examinado *é apenas a reivindicação de um direito* (“a claim of right”), *de natureza bem diferente da concessão de uma patente*; mas, apesar disso, tem um efeito dissuasor sobre concorrentes, mesmo que esteja em causa um registo inválido.

³¹⁸ O art. 190.º do CPI permite que requerente do registo peça o *adiamento* da publicação do pedido de registo (até 30 meses a contar da apresentação do pedido inicial). Nesse caso, o desenho ou modelo é inscrito nos registos do INPI, mas o processo do pedido não terá qualquer divulgação. Este mecanismo terá diversas utilidades para o requerente do registo: marcar temporalmente a reivindicação da titularidade, reforçando a prioridade da obtenção do direito; permitir introduzir o produto no mercado sem correr o risco de o fazer cair no domínio público; e preparar o terreno para invocar a protecção provisória prevista no art. 5º do CPI, bastando, em caso de necessidade, promover a notificação prevista no nº 2 desta disposição para beneficiar dessa protecção.

8.2. Os desenhos e modelos comunitários

O Regulamento n.º 6/2002 veio instituir dois regimes paralelos de protecção dos DM: o regime dos *desenhos ou modelos comunitários não registados*, conferindo uma tutela relativamente mais fraca, com a duração de 3 anos e concedida sem qualquer formalidade (à semelhança do que há muito sucede com os direitos de autor); e o regime dos *desenhos ou modelos comunitários registados* (no IHMI), atribuindo uma protecção mais intensa e mais prolongada. Sublinhe-se que o DMC não registado, apesar das suas limitações, não constitui um mero regime *subsidiário* do aplicável ao DMC registado, mas sim uma verdadeira tutela *alternativa*, destinada a proteger criações com uma vida comercial efémera, que não carecem nem justificam um processo de registo ³¹⁹.

A União Europeia, ao instituir um sistema centralizado de protecção dos DMC, não teve em vista substituir os sistemas nacionais, que continuam a existir e a conservar alguma utilidade, em especial para quem pretenda um direito privativo de âmbito territorial mais limitado e, naturalmente, menos oneroso. No entanto, trata-se de sistemas autónomos, regulados por disciplina distintas (embora o regime comunitário remeta em aspectos específicos para os ordenamentos nacionais, como por exemplo em matéria de “enforcement”: art. 89 do RDM). A protecção dos DMC

³¹⁹ Sublinhando este aspecto, HANNS ULLRICH, *Harmony and unity of European intellectual property protection* (in “Intellectual Property in the New Millennium. Essays in honour of William R. Cornish”), 38. Em sentido contrário, VICTOR SAEZ, *The unregistered Community design*, 585, que afirma que a o objectivo do legislador não foi o de criar *um sistema alternativo, paralelo* ao dos DM registados, mas sim *um sistema de protecção subsidiária que ajude a ultrapassar as limitações inevitáveis do Desenho ou Modelo Comunitário registado*. GRAEME DINWOODIE, *Federalized Functionalism...*, 641, inclinando-se no sentido exposto no texto (de uma lógica de alternativa) esclarece: *The purpose of providing protection without registration is to accommodate industries that develop large numbers of designs, only a few of which are commercially exploited, and whose products are short-lived. For these industries, such as fashion and textiles, almost any registration process will remain an overly expensive, induly time-consuming, and not particularly helpful, proposition (...) For these industries, some form of automatic short-term protection against unauthorized reproduction is necessary (and, largely, sufficient)*. Segundo HERMAN COHEN JEHORAM, a consagração deste regime de protecção automática de 3 anos visou, de algum modo, *compensar a inexistência de tutela autoral nos Estados-membros que na altura recusavam este tipo de protecção para desenhos ou modelos — Cumulation of protection in the EC design proposal*, EIPR 1994, 16(12), 518. Mas WILLIAM CORNISH, com grande cepticismo, afirmava em 1998 que o DMC não registado *muito provavelmente não conseguiria mais do que gerar um novo patamar de complicação e incerteza — Informal Rights in Industrial Designs: Why Impose Community Constraints?*, in “Intellectual Property and Information Law”, 1998, 255.

reveste um *carácter unitário*, que se manifesta não só na unicidade do pedido de registo, perante o IHMI, como sobretudo na circunstância de o DMC produzir *efeitos idênticos* no território de toda a Comunidade, e só poder *ser registado, transmitido, ser objecto de renúncia ou de declaração de nulidade, ou o seu uso ser proibido*, à escala comunitária ³²⁰.

A tutela dos **DMC não registados** resulta, de forma automática, da sua *divulgação* ao público na União Europeia. Para que um DMC adquira esta protecção informal, basta que seja *publicado, exposto, utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo, de tal forma que estes factos possam ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do sector em causa na Comunidade, pelas vias normais e no decurso da sua actividade corrente* ³²¹. Porém, a tutela que lhes é dispensada é mais limitada — temporal e substancialmente — do que a reconhecida aos DM registados, que beneficiam de uma segurança jurídica superior. Por um lado, porque o titular de um DMC não registado só pode proibir o respectivo uso por parte de terceiros quando *o uso em litígio resultar de uma cópia do desenho ou modelo protegido*; não se considerando existir uma cópia se o DM em litígio *resultar de um trabalho de criação independente, realizado por um criador de que não se possa razoavelmente pensar que conhecia o desenho ou modelo divulgado pelo seu titular* (art. 19 do RDM). Esta limitação contrasta com a protecção mais “musculada” que é dispensada aos **DMC registados**, os quais estão protegidos não só contra a denominada “cópia sistemática”³²², mas também contra a concepção independente de um DM semelhante por um segundo criador (isto é, um DM *que não suscite no utilizador informado uma*

³²⁰ Art. 1/3 do RDM.

³²¹ Art. 11/2 do RDM, que ressalva a hipótese de o DM *haver sido revelado a um terceiro em condições explícitas ou implícitas de confidencialidade*. Como vimos, só se considera relevante a divulgação que possa ter chegado a chegar “ao conhecimento dos meios especializados” operando na União Europeia, o que relativiza a exigência da novidade à escala mundial (que vigora para as patentes e modelos de utilidade: arts. 56/1 e 120/4 CPI).

³²² Esta expressão foi usada pela Comissão Europeia, na sua nota para a imprensa, aquando da apresentação da proposta de regulamento e continua a ser utilizada, actualmente, na sua síntese de legislação do Mercado Interno (disponível na página europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property): *o grau de protecção oferecido aos desenhos ou modelos registados é diferente do grau de protecção concedido aos desenhos ou modelos não registados. Os desenhos ou modelos registados estão protegidos simultaneamente contra a cópia sistemática e a criação independente de desenhos ou modelos similares, ao passo que os desenhos ou modelos não registados só são protegidos contra a cópia sistemática*. Cf. ainda o Considerando 21 do preâmbulo do RDM.

impressão global diferente — art. 10/1). A distinção entre estas duas situações não é um modelo de clareza, embora a redacção do preceito sugira que a linha de fronteira está na *intenção*, real ou presumida, do infractor. Assim, o titular de um DMC não registado só poderá impedir o uso de um desenho ou modelo que resulte de uma cópia intencional e não de uma criação independente feita por um terceiro de boa fé³²³. Porém, não se exige aqui a *má-fé* do infractor, mas apenas a intenção (consciência e vontade) de copiar algo já existente, ainda que na convicção (porventura errada) de que essa cópia é lícita³²⁴.

Sublinhe-se, porém, que o âmbito de protecção dos DMC registados e não registados é o mesmo (pois não existe, a este nível, qualquer distinção no art. 10 do RDM), cobrindo ambos todos os desenhos ou modelos *que não suscitem uma impressão global diferente no utilizador informado*³²⁵. O que separa a tutela dos DMC registados e não registados não é a exigência de *graus de semelhança* diferentes, mas sim o facto de, relativamente a estes últimos, só haver infracção quando se prove a *cópia*. Se se apurar que não houve cópia, podem os DM em confronto ser iguais como duas gotas de água que nem por isso haverá infracção³²⁶. Em contrapartida, se a cópia se provar, não serão algumas diferenças de pormenor que impedirão o exercício dos direitos do titular do DMC não registado³²⁷.

³²³ Art. 19/2 RDM. GRAEME DINWOODIE, *Federalized Functionalism...*, 699, sintetiza esta ideia dizendo: *independent creation is a defense in an action for infringement of an unregistered, but not a registered, design*. Por este motivo, como justamente sublinha REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s)...*, I-1240, *este criador "independente" não poderá almejar obter protecção por este direito de propriedade industrial, pois ao "seu" desenho ou modelo fala a novidade e singularidade: ele apenas paralisa ou impede a acção do titular do desenho ou modelo comunitário não registado dirigida precipuamente a proibir a utilização dessas características da aparência*.

³²⁴ Nesta linha, VICTOR SAEZ esclarece que não é necessário apurar uma intenção de violar o direito do titular do DM (a "má-fé" propriamente dita), mas apenas a *intenção de copiar* esse desenho ou modelo (*The unregistered Community design*, EIPR 2002, 24(12), 587). Sobre este ponto, cf. DAVID MUSKER, *Concise...*, 389 e UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 161.

³²⁵ UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 158.

³²⁶ É óbvio que, quanto maior for a semelhança entre dois DM, mais facilmente se provará a existência de cópia e mais difícil se tornará ao suspeito demonstrar que se está perante uma inocente "coincidência criativa", resultante de uma criação independente...

³²⁷ Esta conclusão é partilhada por VICTOR SAEZ (*The unregistered Community design*, 587), que considera que o critério para definir o *âmbito de protecção* dos DMC registados e não registados é o mesmo: a impressão global do utilizador informado. Por isso, acrescenta: *If the second design is a copy of an unregistered Community design, there is no reason why it should be considered as non-infringing just because the competitor has changed some minor details in the design which do not*

O ónus da prova relativamente às infracções de DMC não registados recai, num primeiro momento, no seu titular (art. 85/2 RDM), que — em caso de litígio — deverá fazer prova do preenchimento dos pressupostos de protecção do seu DM (primeira divulgação na UE há menos de 3 anos) e *indicar em que aspectos o seu modelo apresenta carácter singular*. Feito isso, o DMC invocado passa a gozar de presunção de validade, invertendo-se o ónus da prova relativamente a este aspecto, impondo ao demandado demonstrar, se for caso disso, que o DM em questão carece de novidade e/ou singularidade ³²⁸. No que diz respeito à existência de cópia, a repartição é semelhante, como declarou o TJ no caso GAUTZSCH, interpretando o n.º 2 do art. 19 do RDM: *quando o titular do desenho ou modelo protegido invoca o direito enunciado no primeiro período desta disposição, o ónus de provar que a utilização contestada resulta de uma cópia desse desenho ou modelo pesa sobre esse titular, ao passo que, no âmbito do segundo período da mesma disposição, cabe à parte contrária provar que a utilização contestada resulta de um trabalho de criação independente* ³²⁹.

A segunda diferença entre as duas modalidades de protecção respeita à *duração máxima* da tutela. O exclusivo sobre os DMC não registados vigora apenas nos 3 anos posteriores à sua divulgação ao público na Comunidade (art. 11 do RDM), enquanto

make it distinct from the original design. Na mesma linha, REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, I-1238 ss., sublinha que esta *protecção informal* não se limita a proibir as *cópias servis de desenhos ou modelos já divulgados*, indo mais longe e aproximando-se da protecção oferecida pelo direito de autor: o titular do DMC não registado *não goza apenas do direito de impedir que terceiros reproduzam literalmente as características da aparência que por si já tenham sido divulgadas; ele usufrui, igualmente, do direito de impedir que terceiros se apropriem do elemento (ou dos elementos) verdadeiramente criativo(s) que marca(m) a individualidade dessas características da aparência, mesmo que não realizem uma cópia servil, contanto que essas características não tenham sido atingidas de uma forma independente por parte do terceiro, cuja inspiração fique a dever-se ao modelo ou desenho anterior*. Em síntese, conclui este autor (*idem*, 1240), o regime dos DMC *protege o titular não apenas da reprodução servil, mas igualmente do plágio*.

³²⁸ Neste sentido, UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 159. A este respeito, cf. ac. TJ de 19.06.2014 (Proc. C-245/13, KAREN MILLEN / DUNNES STORES, § 47), que esclareceu que, *para que um tribunal de desenhos ou de modelos comunitários considere que um desenho ou modelo comunitário não registado é válido, o titular desse desenho ou modelo não tem de provar que este possui carácter singular na aceção do artigo 6.º deste regulamento, devendo unicamente indicar em que é que consiste semelhante carácter do referido desenho ou modelo, ou seja, identificar o ou os elementos do desenho ou modelo em causa que, segundo esse titular, lhe conferem esse carácter*.

³²⁹ Ac. de 13.02.2014 (C-479/12, GAUTZSCH.JOSEPH DUNA, § 41). Nesta decisão, o TJ acrescentou que, *se o tribunal de desenhos ou modelos comunitários verificar que o facto de impor este ónus ao referido titular é suscetível de tornar impossível ou excessivamente difícil a administração da prova, é obrigado, para garantir o respeito do princípio da efetividade, a recorrer a todos os meios processuais que o direito nacional põe à sua disposição para atenuar esta dificuldade, incluindo, se for caso disso, as regras de direito interno que preveem adaptações ou aligeiramentos do ónus da prova* (§ 44).

os DM registados podem gozar de protecção por um período máximo de 25 anos, a contar do depósito do pedido de registo, em fracções renováveis de 5 anos (art. 12 do RDM) ³³⁰. Sublinhe-se que, para que nasça a protecção de um DMC não registado, é necessário que a sua *primeira* divulgação ao público ocorra no interior da União Europeia, visto que (por força do art. 110-A/5 do RDM) *um DM que não tenha sido tornado público no território da Comunidade não deve ser protegido* como DMC não registado ³³¹.

Contudo, ressalvadas as diferenças acima enunciadas, importa sublinhar que as duas modalidades de protecção dependem dos mesmos requisitos substanciais e estão sujeitas às mesmas excepções, pelo que um DM susceptível de ser registado será, necessariamente, merecedor da tutela dos DMC não registados ³³².

A existência do chamado “período de graça” de 12 meses, previsto nos arts. 7/2 do RDM e 180/1 do CPI, reforça a utilidade dos DMC não registados, pois durante esse período a divulgação feita pelo criador ou com o seu consentimento, no interior da Comunidade, não terá por efeito destruir a novidade e singularidade do DM. O que permite que os agentes económicos possam testar tranquilamente os seus produtos no mercado, ao abrigo de uma tutela automática, sem encargos nem formalidades,

³³⁰ As figuras dos DMC registados e não registados distinguem-se, ainda, ao nível da disciplina da *declaração de invalidade* — que deve ser declarada pelo IHMI, no caso dos DM registados, podendo ser declarada por um tribunal de DM no caso dos não registados (arts. 24 e 52/1 RDM), embora tal declaração também seja possível em via de reconvenção, em acções de contrafacção de DM registados e não registados (art. 81 RDM) — e quando ao regime de *transmissão, direitos reais* e da *execução forçada* (que apenas são expressamente regulados quanto aos DMC não registados: arts. 28, 29 e 30 RDM). Acresce que os DM registados conferem uma presunção de *titularidade* (art. 17 RDM) e gozam de uma presunção de *validade* (art. 85/1 RDM), o que não sucede com os DM não registados. Para uma comparação mais detalhada dos regimes de DMC registados e não registados, cf. VICTOR SAEZ, *The unregistered Community design*, EIPR 2002, 24(12), 585-590, MASSA/STROWEL, *Community Design: Cinderella revamped*, EIPR 2003, 25(2), 69 e UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 155 ss..

³³¹ Por esse motivo, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal Alemão (BGH) em 9.10.2008 (Gebäckpresse, I ZR 126/06), se a primeira divulgação do DM ocorrer *no exterior* da União Europeia, isso poderá ter por efeito destruir *de imediato* a novidade do DM, mesmo que essa divulgação tenha ocorrido há menos de 12 meses, não beneficiando da regra do “período de graça” previsto no art. 7/2 do RDM, uma vez que o facto gerador da tutela dos DMC não registados é a sua divulgação ao público “na Comunidade” (art. 11/1 e 2 do RDM). Sobre este ponto, cf. UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 157,158 e ALBERTO CASADO CERVIÑO, *Concise...*, 505..

³³² Sublinhando este aspecto, GRAEME DINWOODIE, *Federalized Functionalism...*, 644, UMA SUTHERSANEN *Design Law: Europe and U.S.A.*, 156 e VICTOR SAEZ, *The unregistered Community design*, 587.

dispondo de um ano para seleccionar os DM que merecem uma protecção mais alargada, mediante registo nacional ou comunitário ³³³.

À semelhança do que sucede com os DM nacionais, o registo dos DMC não depende de um prévio exame dos requisitos substanciais da novidade e singularidade, mas apenas da verificação dos requisitos de forma (art. 45 RDM), da natureza do DM e do respeito pela ordem pública e bons costumes (art. 47 RDM). Contudo, diversamente do que sucede no procedimento de registo nacional (art. 190-A CPI), não está prevista uma fase de oposição contra os pedidos de registo de DMC, que só poderão ser contestados, por terceiros interessados, após a eventual concessão do registo (através de um pedido de declaração de nulidade, apresentado no IHMI ou em sede reconvençional numa acção de contrafacção [arts. 24, 52/1 e 81/d) RDM].

A disciplina dos DMC (registados e não registados) não é definida exhaustivamente pelo direito derivado da União, havendo uma remissão genérica para o direito dos Estados-membros, no art. 88/2 do RDM ³³⁴. Por esse motivo, a disciplina aplicável em matéria de sanções por infracções [art. 89.º/1/d) RDM] e a relativa ao DM enquanto objecto de propriedade (transmissão, licença, oneração, oponibilidade a terceiros) rege-se, subsidiariamente, pela lei interna do estado em que, respectivamente, ocorreu a infracção ou se situe a sede, domicílio ou estabelecimento estável do titular do DM ³³⁵.

8.3. O registo internacional

No plano internacional, o panorama da protecção relativa aos DM é extremamente diversificado, podendo mesmo afirmar-se que este domínio é o menos harmonizado

³³³ Por este motivo, BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO, *A tutela jurídica da moda...*, 485, afirma que o regime dos DMC não registados *representa uma poderosa arma de auscultação de mercado, permitindo aos produtores escolher, de entre todos os desenhos ou modelos que lançam no mercado, aqueles cujo registo será vantajoso (pelo respectivo êxito junto do público), assim obtendo um prazo mais longo de protecção e uma maior segurança jurídica.*

³³⁴ *Às questões não abrangidas pelo presente regulamento, os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão o seu direito nacional, incluindo o seu direito internacional privado.*

³³⁵ Art. 27.º RDM. Para uma descrição mais detalhada deste regime, REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s)...*, I-1241 e ss.

dos regimes da Propriedade Intelectual³³⁶. Mesmo assim, existe um mecanismo adicional de protecção, criado pelo “Acordo da Haia Relativo ao Registo Internacional de Desenhos Industriais”, assinado em 1925 e posteriormente revisto pelos Actos de Londres (1934), da Haia (1960) e de Genebra (1999)³³⁷.

Este acordo instituiu um sistema de registo internacional que permite obter a tutela jurídica de desenhos industriais em vários estados (ou uniões de estados, como a UE), mediante um único pedido de registo, formalizado centralizadamente na Secretaria Internacional da OMPI. Assim, quem pretenda obter protecção em mais do que um país poderá formular um só pedido (internacional), em lugar do conjunto de pedidos paralelos que seriam necessários para obter protecção nesses mesmos países. Este pedido internacional não pressupõe a existência de um pedido (ou de um registo) nacional anterior, podendo ser protegido *ab initio* mediante a apresentação de um pedido de registo internacional ao abrigo do Acordo da Haia. O pedido central dá origem a um exame *formal*, realizado pela Secretaria Internacional, após o que terá lugar o exame de fundo (quando seja caso disso) por parte das administrações nacionais dos vários países indicados pelo requerente do registo. O destino desse pedido pode, naturalmente, ser diferente de país para país, consoante o resultado deste exame.

Sublinhe-se que, sendo o Acordo da Haia um mero acordo de *procedimento* internacional, as questões *substanciais* relacionadas com a novidade do DM e os seus efeitos ficam sujeitas à lei interna de cada parte contratante. Por isso, em cada país em que o registo seja concedido, os respectivos efeitos serão determinados exclusivamente pela respectiva lei interna.

³³⁶ Neste sentido, ANNA KINGSBURY, *International harmonization of designs law: the case for diversity?* EIPR 2010, 32 (8), 391.

³³⁷ Para uma boa síntese deste regime, cf. *L'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels: principale caractéristiques et avantages* — Publicação da OMPI n.º 911(F), de 2010, disponível in <http://www.OMPI.int> e GREFFE/GREFFE, *Traité Des Dessins et Modèles*, 659 ss..

Embora Portugal não haja assinado o Acordo da Haia, a circunstância de a União Europeia ter aderido a ele ³³⁸ tem por efeito alargar ao nosso país os efeitos deste regime, sendo possível ao titular de um DMC registado designar outros países aderentes ao Acordo da Haia para efeitos de registo internacional, sendo a inversa também verdadeira ³³⁹.

9. Âmbito de protecção

O âmbito temporal da tutela dos DM nacionais e dos DMC registados é semelhante: ambos são concedidos por períodos de 5 anos, renováveis até um máximo de 25 anos, a contar da data do pedido (arts. 12 do RDM e 201/1 do CPI). Os DMC comunitários não registados têm uma protecção de apenas 3 anos, a contar da data em que o mesmo tiver sido pela primeira vez divulgado ao público na Comunidade ³⁴⁰, sem dependência de qualquer formalidade (art. 11 do RDM).

Do ponto de vista geográfico, como é sabido, os DMC, registados e não registados, cobrem todo o território da União Europeia, como dispõe o art. 1/3 do RDM, que enuncia o já referido princípio da unidade do sistema de protecção destes direitos exclusivos. O art. 110a/1 deste regulamento disciplina a extensão automática desta protecção aos mais recentes Estados-membros da União, à medida que as respectivas adesões se foram concretizando ³⁴¹.

³³⁸ A UE deliberou aderir ao Acordo da Haia através da Decisão nº 2006/954/CE do Conselho (JO L 386, de 20.12.2006). O instrumento de adesão foi depositado em 24.09.2007 e produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2008.

³³⁹ Assim, por exemplo, um cidadão suíço pode pedir simultaneamente protecção no seu país e em todo o Espaço Económico Europeu, incluindo Portugal, recorrendo ao mecanismo do registo internacional. Em contrapartida, e dado que Portugal integra a União Europeia (parte do Acordo), qualquer interessado (mesmo que não seja titular de um DMC) pode apresentar em Portugal um pedido internacional no âmbito do Sistema de Haia, na medida em que o pedido internacional não depende da existência de um pedido (ou de um registo) nacional (ou regional) anterior.

³⁴⁰ Como já ficou dito, é necessário que a *primeira* divulgação ao público do DM ocorra *no interior* da União Europeia; caso a primeira divulgação ocorra no exterior da UE, poderá destruir a novidade do DM, inviabilizando a sua protecção como DMC, registado ou não registado.

³⁴¹ Para um comentário a esta disposição, ALBERTO CASADO CERVIÑO, *Concise...*, 504.

9.1. Tipo de tutela

Os regimes nacionais e comunitário de protecção dos DM são susceptíveis de *aplicação cumulativa*. O mesmo DM pode ser registado, simultaneamente, no INPI e no IHMI, desde que ambos os pedidos de registo cumpram os requisitos necessários (e sejam feitos com intervalos temporais que não prejudiquem a novidade um do outro). Sendo efectuados esses dois registos, o DM ficará protegido em Portugal (duplamente) e no resto da União Europeia, até um máximo de 25 anos, beneficiando além disso, em toda a União, da protecção automática como DMC não registado, durante 3 anos. Estas protecções são essencialmente redundantes, constituindo um exemplo do que adiante designamos por “cumulação absoluta”³⁴². Mas constituem tutelas autónomas. Por isso, no caso hipotético de o titular desses dois registos se desinteressar do DMC registado, poderá não o renovar após o primeiro quinquénio, renovando apenas o registo nacional. Ou fazer o inverso, se entender que prefere manter o DMC registado durante 25 anos.

A protecção do DM nacional nasce com a *concessão* do registo, embora o seu prazo de duração se conte desde a data do pedido (arts. 201/1 e 203/1 do CPI). No caso do DMC registado, a protecção nasce com o *depósito* do pedido (art. 12 do RDM), enquanto que a protecção do DMC não registado principia na data em que o mesmo *tiver sido pela primeira vez divulgado ao público na Comunidade* (art. 11 do RDM). Essa protecção traduz-se num *monopólio de exploração*, que permite ao titular impedir que terceiros, sem o seu consentimento, explorem economicamente o DM protegido, ficando assim habilitado a usar os meios processuais disponíveis para assegurar o respeito pelo seu direito exclusivo³⁴³. Os meios de tutela previstos na legislação de cada Estado-membro da UE são extensíveis aos DMC por força de

³⁴² Cf. *infra*, 31.1.

³⁴³ A lei portuguesa atribui ao titular dos DM uma tutela diversificada, incluindo meios de defesa de natureza civil, penal e contra-ordenacional. O CPI prevê penas de prisão até 3 anos ou de multa até 360 dias por crimes de violação destes direitos exclusivos, sem prejuízo da responsabilidade civil, a efectivar através de pedidos indemnizatórios, e de medidas de apreensão e destruição de objectos ilícitos, entre outras. Para uma panorâmica da tutela contenciosa dos DPI, cf. SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, 437 ss..

remissões expressas para as legislações nacionais, constantes dos arts. 88 a 90 do RDM.

O exclusivo de que goza o titular do DM abrange todo e qualquer acto de exploração do mesmo, nomeadamente *o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, exportação ou utilização de um produto em que esse desenho ou modelo esteja incorporado, ou em que tenha sido aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos efeitos* — conforme explicitado pelos arts. 19/1 do RDM e 203/2 do CPI. Este direito privativo está limitado pela regra do “esgotamento dos direitos”³⁴⁴, que nega ao titular do DM o direito de controlar a revenda (ou de impedir as chamadas “importações paralelas”), de produtos que ele próprio tenha posto em circulação, internamente ou noutros países da União Europeia. Por isso, quando um produto protegido é colocado no mercado, pelo titular do direito ou por alguém com o seu consentimento, esse mesmo titular deixa, a partir desse momento, de poder controlar a circulação desse produto (isto é, do exemplar concreto que foi posto em circulação), não podendo opor-se a que esse produto seja revendido em qualquer outro lugar.

Salvo no que respeita aos DMC não registados³⁴⁵, a protecção conferida aos DM é de carácter *objectivo*, não dependendo da prova de intenção ou sequer consciência de imitação, por parte do infractor³⁴⁶. Por isso, mesmo em caso de semelhança fortuita entre dois DM, se a impressão global não for distinta, o segundo infringirá o primeiro,

³⁴⁴ Consagrada nos arts. 205.º do CPI e 21.º do RDM. Sobre este tema, cf. SOUSA E SILVA, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, 1996, 26 ss..

³⁴⁵ Cujo titular apenas tem o direito de se opor ao uso do seu DM em caso de cópia (e não nos casos de criações independentes, isto é coincidências criativas), conforme dispõe o art. 19/2 do RDM. Segundo PHILLIPP FABIO, *Disegni e Modelli*, 163, a explicação para esta tutela mais aligeirada no caso dos DMC não registados reside na circunstância de a pesquisa de anterioridades não registadas ser muito mais difícil que no caso dos DM registados (sendo a congoscibilidade destes muito facilitada pela publicidade resultante do registo).

³⁴⁶ Como sublinha DAVID MUSKER, *Community Design Law, Principles and Practice*, 1-125, *the rights granted are true monopoly rights; there is no need for copying, or confusion as to origin, or knowledge of the existence of the design right*. No mesmo sentido, PHILIPP FABIO, *Disegni e Modelli*, 163. Estre nós, REMÉDIO MARQUES, *Bioteologia(s)...*, I-1308, que sublinha que, *em matéria de desenhos ou modelos registados, a oponibilidade do direito é objectiva e erga omnes relativamente a todos os que hajam reproduzido ou imitado as características da aparência; basta, na verdade, que o imitador tenha agido objectivamente mal, em violação do exclusivismo de criação conferido ao desenho ou modelo registado*.

dando ao titular do DM registado o direito de impedir a respectiva utilização. No entanto, os meios de que este poderá socorrer-se para a defesa do seu direito variam consoante o grau de culpa do infractor. As acções inibitórias e os procedimentos cautelares não dependem da demonstração de culpa do infractor, bastando-se com provas (ou indícios, em sede cautelar) de uma actuação *objectivamente* violadora do exclusivo do titular do DM ³⁴⁷. Em contrapartida, o direito a indemnização depende, nos termos do art. 338-L do CPI, da existência de *dolo ou mera culpa*. A tutela penal, prevista nos arts. 322 e 326 do CPI, é que já depende, necessariamente, da existência de *dolo*, por força do disposto no art. 13.º do Código Penal, que dispõe que o facto praticado com negligência só é punível *nos casos especialmente previstos na lei*, o que não sucede com aqueles tipos criminais. Não se exige, porém, um dolo específico, bastando actualmente o *dolo genérico*, isto é, a prova de que o agente agiu livre, consciente e voluntariamente, sabendo que a sua conduta era proibida por lei ³⁴⁸.

9.2. Âmbito merceológico

Uma questão muito relevante subsiste a respeito do âmbito merceológico do exclusivo sobre o DM. Isto é, importa saber se o titular do direito pode impedir a utilização desse DM em produtos de qualquer ramo de actividade, mesmo que essa utilização seja completamente diferente da prevista ou da inicialmente dada ao DM protegido. Ou se, pelo contrário, o seu direito exclusivo é *transversal* a todos os domínios da actividade económica, abrangendo qualquer utilização da aparência

³⁴⁷ Esta solução é consentânea com a filosofia da Directiva n.º 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril sobre o respeito dos direitos de propriedade intelectual (conhecida como Directiva do *Enforcement*), transposta para o direito português pela Lei 16/2008, de 1 de Abril, que considerou *indispensável prever medidas provisórias que permitam a cessação imediata da violação*. Relativamente a esta matéria, cf. ABRANTES GERALDES, *Temas da reforma do processo civil*, III, 364 a 370, que cita diversa jurisprudência no sentido de que, ao contrário do que sucede com a generalidade dos procedimentos cautelares regulados no CPC, nos casos de *violação já consumada* do direito se prescinde da prova da gravidade da lesão e da dificuldade da sua reparação. É isso que resulta dos arts. 338-I/2 e 338-J/3, que apenas exigem a prova da titularidade do direito e de *que se verifica ou está iminente uma violação* desse direito. A jurisprudência portuguesa tem vindo a interpretar aquelas normas como significando que, *em situações de violação já efectiva, a lei torna a tutela cautelar independente da qualificação da situação de periculum in mora*. Sobre esta matéria, cf. SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, 452 ss..

³⁴⁸ Neste sentido, REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, 1308, ANTÓNIO CAMPINOS, et al., *CPI Anotado*, 566, e SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, 464.

protegida pelo seu DM. Por outras palavras, será que vigora para os DM uma regra semelhante à do **princípio da especialidade** ³⁴⁹ do direito de marcas?

A dúvida tem algum fundamento: o art. 36/2 do RDM e o art. 184/1/b) do CPI exigem que o pedido de registo do DM contenha *a indicação dos produtos em que o desenho ou modelo se destina a ser incorporado*. Além disso, o considerando 14 do RDM refere a necessidade de, ao apreciar o carácter singular, se comparar *a impressão global suscitada pelo desenho ou modelo num utilizador informado que o observe e a impressão global nele suscitada pelo património de desenhos ou modelos existente, atendendo à natureza do produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que está incorporado, e em especial ao sector industrial a que pertence*. Em contrapartida, o n.º 6 desse art. 36 do RDM dispõe expressamente que as indicações feitas para efeito de registo *não afectam o âmbito da protecção do desenho ou modelo enquanto tal*.

Alguns autores, como PHILIPP FABIO, consideram que, ao contrário do que sucede no domínio do Direito de Autor, o âmbito de protecção dos DM deve ser definido em função do *tipo de produto* e as anterioridades a atender para efeitos de aferição da novidade devem reportar-se *ao mesmo tipo de produto, e não também a tipos de produtos diferentes* ³⁵⁰. Mas a esmagadora maioria da doutrina e da jurisprudência inclina-se no sentido oposto, entendendo que o âmbito de exclusividade do DM não sofre qualquer limitação relacionada com o domínio de actividade em que o mesmo se insere. Isto significa, por um lado, que o facto de se dar a uma forma conhecida uma utilização inovadora (uma mudança de finalidade) não confere *novidade* a essa mesma forma ³⁵¹. E, por outro, que o direito que incide sobre o DM pode ser violado

³⁴⁹ Para um enunciado desenvolvido deste princípio no âmbito das marcas, SOUSA E SILVA, *O princípio da especialidade. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio*, ROA, 1998, 377-440.

³⁵⁰ *Disegni e Modelli*, 6 e 33, ainda que reconhecendo que se trata de um ponto controverso na doutrina italiana, embora pacífico na jurisprudência (de que cita diversos exemplos, 33-nota 17). Na mesma linha, SILVIA MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, 81, considera que o requisito da novidade é reportado apenas ao sector em que se insere o produto, isto é a novidade *é relativa no que respeita ao sector merceológico*. UMA SUTHERSANEN, embora considere que a indicação do produto “não afecta o âmbito de protecção do DM”, sublinha que, em certos casos, a novidade, singularidade e a infracção do exclusivo só podem ser avaliadas tendo em conta o desenho ou modelo tal como aplicado ou incorporado num produto (*Design Law: Europe and U.S.A.*, 97).

³⁵¹ Esta ideia é salientada por DENIS COHEN (“transposer n’est pas créer”: *Le droit des dessins et modèles*, 70,71) e tem sido confirmada pela jurisprudência francesa citada por este autor (*idem*, 72).

pela sua utilização por terceiros, seja qual for o domínio merceológico ou sector de actividade em que tal utilização ocorra.

Esta solução é, desde logo, a mais ajustada à letra da lei, que refere expressamente que a indicação dos produtos, para efeito de registo, *não afecta o âmbito* da protecção do DM. Além disso, o art. 10 do RDM, que enuncia o âmbito da protecção conferida por um DM, refere que este abrange *qualquer desenho ou modelo* que não suscite no utilizador informado uma impressão global diferente. A redacção deste preceito é especialmente enfática, indiciando que o legislador pretendeu proteger *tudo e qualquer* DM que tenha a mesma aparência que o DM protegido ³⁵². Este entendimento é, também, o mais conforme à natureza deste DPI, que tem por objecto a *aparência* dos produtos, independentemente do concreto suporte material que, conjunturalmente, produza esse efeito estético ou da utilização que se faça dessa criação estética.

Uma limitação merceológica como aquela que decorre do princípio da especialidade, vigente no Direito de Marcas, não parece fazer sentido no domínio dos DM. A *ratio* daquele princípio deduz-se da própria natureza destes sinais distintivos: se as marcas servem para *ordenar a concorrência*, indicando a origem empresarial dos produtos ou serviços assinalados, só se justifica reservar o uso desse sinal relativamente a produtos ou serviços que possam competir com aqueles que o titular da marca oferece (isto é, produtos e serviços idênticos ou afins) ³⁵³. Ora, a tutela dos DM desempenha uma função completamente distinta, visando *remunerar* o esforço criativo do titular do registo, através da outorga de um exclusivo de exploração da sua obra. Por isso, onde quer que a prestação criativa se manifeste, o criador deve gozar de protecção, de modo a poder maximizar a remuneração do seu esforço. Essa remuneração pode ser obtida nos mais variados sectores económicos,

³⁵² A indicação dos produtos para efeitos de registo tem uma relevância meramente classificatória e tributária (i.e., para efeitos do cálculo das taxas a pagar pelos requerentes). Tal catalogação é realizada de acordo com a denominada “Classificação de Locarno”, que consiste num sistema internacional de classificação de produtos para efeitos de registo de DM, instituído pelo Acordo de Locarno de 8.10. 1968, revisto em 28.09. 1979. Para mais detalhes acerca deste sistema, cf. www.wipo.int/classifications/locarno.

³⁵³ Sobre este ponto, cf. SOUSA E SILVA, *O princípio da especialidade...*, 392 ss..

independentemente de existir entre eles uma relação de concorrência. Limitar essa remuneração a um só ramo de actividade seria contrário à *ratio* da protecção dos DM, que não têm uma função indicativa, mas sim uma função remuneratória, de incentivo à criatividade no domínio da Estética Industrial. À luz desta função, o princípio da especialidade não tem qualquer justificação; pelo contrário, constituiria mesmo um entrave contraproducente à exploração económica da prestação do titular do DM, impedindo-o de fruir em pleno os benefícios decorrentes da sua criação. O bem imaterial é único, e deve poder ser explorado em exclusivo em qualquer domínio susceptível de geral contrapartidas económicas.

Por isso, deve reconhecer-se ao titular de um DM o poder de impedir terceiros de o usarem ou aplicarem em quaisquer objectos ou suportes, de qualquer natureza, finalidade ou domínio de actividade. O exclusivo que protege os DM abrange toda e qualquer utilização que não provoque ao observador uma impressão global distinta. Por exemplo, se alguém registar como DM um novo desenho, destinando-o a papel de parede, poderá obstar ao uso não autorizado desse padrão em tecidos para cortinados, revestimentos cerâmicos ou em artigos de papelaria. Determinante é que a *aparência* destes produtos não seja distinta da aparência do DM registado ³⁵⁴.

³⁵⁴ Sublinhando este aspecto, DAVID MUSKER, *Concise...*, 376. Neste sentido, MASSA/STROWEL, *Community Design: Cinderella revamped*, EIPR 2003, 25(2), 71, afirmam que *design may arguably protect one appearance regardless of the product embodying it. This goes far beyond any "speciality of goods" principle*; CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 616 (e também 606): *While a design has to be registered for a product, infringement is no longer confined to use on the article for which the design is registered. The design may be infringed by use on anything where the overall impression is not different*; LADAS dava o exemplo de um recipiente de vidro que, uma vez registado, fica protegido de forma independente do tipo de produto que se destine a acondicionar (*Patents, Trademarks and Related Rights. National and International Protection*, Vol. II, 843 e 1027). No mesmo sentido, ANNA CARBONI, afirma que *um símbolo gráfico protegido como DM pode ser invocado para impedir o seu uso em qualquer produto independentemente da classificação de Locarno atribuída aquando do seu registo* (*The overlap between registered Community designs and Community trade marks*, 263); DAVID MUSKER, *Community Design Law. Principles and Practice*, 1-127, refere que *os direitos aparentemente abrangem qualquer produto que incorpore o desenho ou modelo; não necessariamente aquele que o designer tinha em vista, ou o representado no pedido de registo. Consequentemente, o registo de um carro pode ser infringido pelo fabrico de carros de brincar com o mesmo formato*. Cf. também DENIS COHEN, *Le droit des dessins et modèles*, 244 (*Le droit des dessins et modèles ne connaît pas le principe de la spécialité*) e GREFFE/GREFFE, *Traité des dessins & des modèles*, 471: *Peu importe que la reproduction soit appliquée à une destination différente de celle choisie par l'auteur. Ce changement de destination, quelle qu'en soit l'importance, ne change rien au caractère délictueux, la copie tant qu'elle n'est pas autorisée est et demeure une infraction aux droits*

O próprio IHMI tem acolhido este entendimento, como sucedeu no caso FERRARI³⁵⁵, em que o registo de um DMC de uma *miniatura* de automóvel de Fórmula 1, depositado em 2003 pela célebre construtora italiana, foi declarado nulo por falta de singularidade face ao modelo de viatura de competição utilizado por esta no Campeonato do Mundo de 2001³⁵⁶. Num outro caso, muito sugestivo, da jurisprudência britânica (GREEN LANE v. PMS), foi apreciada a validade de um DM de esferas de plástico com saliências pontiagudas utilizadas para massagem de mãos desde 2002 e mais tarde registadas, invalidamente, como utensílios para máquinas de lavar, em que o Court of Appeal considerou que *o direito* [do titular do registo]

exclusifs de l'auteur et par conséquent une contrefaçon. Cf. ainda UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 132, MARTIN HOWE, *Russell-Clarke and Howe on Industrial Designs*, 31, e o relatório da INTA, de 2007 (*Trade Dress Protection in Europe*, Report prepared by the Europe Subcommittee of the Trade Dress Committee 2004-2005, p. 7, disponível in <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/Reports.aspx>), referindo que *design rights are valid irrespective of the goods to which the design is applied*. Entre nós, REMÉDIO MARQUES parece perfilhar este entendimento, quando afirma que a apreciação da singularidade *deve, por regra, desconsiderar o "sector merceológico" em análise — Biotecnologia(s)...*, I-1250, nota 2855, I-1281, nota 2913, I-1306 e I-1317 —, acrescentando que, *tanto para a outorga deste direito industrial, quanto para a apreciação da imitação ou da contrafação faz-se mister desconsiderar os "sectores merceológicos" dos produtos que ostentam as características da aparência em confronto, pois que essencial é, outrossim, estabelecer que o requerente ou o demandado hajam objectivamente apropriado as características da aparência do desenho ou modelo já existente, razão pela qual não é necessário ou decisivo saber se são afins ou semelhantes os produtos em que as referidas características da aparência se materializam exteriormente: a contrafação não é evitada pela venda de produtos diferentes.* Apesar disso, este autor manda atender à "ressonância merceológica" provocada pelas características da aparência que sejam específicas da natureza do produto e do sector em que se insere (*idem*, I-1307), embora advertindo (*idem*, nota 2958), que *não é concebível supor a convocação de um alegado princípio da especialidade em matéria de desenhos ou modelos, ao invés do que ocorre em matéria de marcas.*

³⁵⁵ Decisão da 3.^a Câmara de Recurso do IHMI, de 25.01.2008 (R84/2007-3; Ferrari S.P.A. / DANSK SUPERMARKED A/S). Para uma análise desta questão e um comentário crítico a recentes decisões do IHMI neste domínio, cf. PETER ARROWSMITH, *The relevance of the product in the scope of registered designs*, *JIPLP*, 2013, 8-11, 876-878, bem como UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 132 e DAVID STONE, *Some clarity, some confusion: 12 P&G v Reckitt Benckiser decisions help explain registered Community designs*, *JIPLP* 2008, 3(6) 384.

³⁵⁶ Neste caso, foi o próprio titular do DM a destruir a singularidade da sua criação, ao ter depositado o DM após o termo do período de graça do art. 7/2 do RDM — dando fundamento ao pedido de declaração de nulidade que viria a ser apresentado pela DANSK SUPERMARKED. Curiosamente, é conhecida uma outra decisão, do Supremo Tribunal holandês (citada por MASSA/STROWEL, *Le Cumul des Droits Intellectuels*, p. 46), que considerou válido o registo como DM de uma cadeira de cabeleireiro para crianças com a forma de uma viatura Ferrari (o que manifestamente vai ao arrepiado do entendimento dominante).

confere um monopólio sobre qualquer tipo de produtos correspondentes ao desenho, acrescentando: Faz todo o sentido que a arte prévia disponível para atacar a novidade deva também incluir todo o tipo de bens, apenas com a limitada exceção da arte prévia obscura do próprio sector de onde provém ³⁵⁷.

Face ao exposto, parece legítimo concluir-se que, ao contrário do que sucede no Direito de Marcas, no domínio dos DM não vigora um princípio da especialidade, seja para efeitos de aferição da novidade e singularidade de novas criações, seja para determinação do âmbito de protecção das criações tuteladas.

9.3. Reciprocidade

O âmbito de exclusividade que o titular de um DM pode reivindicar depende do grau de criatividade daquilo que concebeu. Não por acaso, há uma grande coincidência de redacção entre, por um lado, o disposto nos arts. 6 do RDM e 178 do CPI (que definem o “carácter singular”) e , por outro, nos arts. 10 do RDM e 199 do CPI (que definem o “âmbito de protecção”). O critério de aferição da singularidade e da existência de infracção reside, assim, em saber se os DM em confronto suscitam (ou não) *no utilizador informado uma impressão global diferente*.

Esta circunstância sugere que o âmbito de protecção deverá coincidir com a medida da inovação; isto é, que a eventual infracção de um DM deverá ser julgada com o mesmo critério que foi utilizado para aferir a novidade e a singularidade desse mesmo DM ³⁵⁸. Neste sentido — comentando o facto de o art. 10 do RDM espelhar o

³⁵⁷ Ac. de 23.04.2008 do Supreme Court of Judicature Court of Appeal (Civil Division), texto disponível in <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/358.html>.

³⁵⁸ Neste sentido, REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s)...*, I-1301, refere que a DHDM e o RDM *fazem coincidir o objeto de protecção com o âmbito de protecção, especialmente com os critérios de violação dos direitos existentes sobre modelos ou desenhos anteriormente registados*. Daí que, como acrescenta este autor, a contrafacção só possa verificar-se em relação às *características da aparência que conferem singularidade ao desenho ou modelo anteriormente protegido, e só essas (idem, I-1302)*. Apesar disso, admite (*ibidem*, I-1303, nota 2946) que, em circunstâncias especiais, o âmbito do exclusivismo não seja imutável, v.g. quando se trate de um *desenho ou modelo que veicule um determinado “estilo” ou “moda”, e que, com o decurso do tempo, os utilizadores fiquem em condições de apreciar certos “traços de singularidade”, que não seriam perceptíveis por ocasião do momento em que os órgãos administrativos competentes efectuam o juízo quanto à registrabilidade*.

art. 6 e de o conceito de utilizador informado ser o mesmo nas duas disposições —, ANNETTE KUR ³⁵⁹ afirma que, *embora tal não seja expressamente referido nos textos legais, parece essencial para um equilíbrio óptimo na protecção dos desenhos ou modelos que os requisitos de protecção e o âmbito de protecção concedido se espelhem mutuamente, no sentido em que (só) um desenho ou modelo dotado de um forte carácter singular confere uma protecção forte, enquanto que os desenhos ou modelos que só ligeiramente diferem do acervo de formas pré-existente, ainda que não necessariamente privados de protecção, apenas tenham um âmbito de protecção muito estreito.*

Em oposição a este entendimento, poderia invocar-se uma referência constante dos preâmbulos da DHDM (§ 13) e do RDM (§ 14), de que seria exigível uma diferença “clara” para o exame da *singularidade* de um DM, o que não é referido para efeitos de exame de uma eventual infracção. Essa expressão (que não ficou a constar do articulado desses diplomas) levou mesmo a jurisprudência britânica, num primeiro momento, a considerar que o teste da singularidade era diferente (mais exigente) que o teste do *infringement* ³⁶⁰. Contudo, tendo sido demonstrado que a palavra “clara” só não foi suprimida devido a um lapso durante o processo legislativo, o Court of Appeal veio a reconhecer que, afinal, os critérios eram idênticos e que *a diferença de texto resultava simplesmente de uma redacção descuidada (“sloppy drafting”)* ³⁶¹.

³⁵⁹ *Industrial Design Protection in Europe – Directive and Community Design*, in “Intellectual Property Rights. A Global Vision”, 2003, 288.

³⁶⁰ Ac. do Supreme Court of Judicature Court of Appeal (Civil Division), de 10.10.2007 (PROCTER & GAMBLE), texto disponível in <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2007/936.html>.

³⁶¹ Declaração do juiz ROBIN JACOB, no ac. de 27.10.2011 (DYSON.VAX, § 34), disponível in <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/1206.html>. O mérito de convencer o Court of Appeal deve ser creditado a ALEXANDER VON MÜHLENDAHL (e ao seu comentário ao ac. Procter & Gamble: *Design Protection in Europe*, Vol. 3, 232-233, citado por aquele tribunal), que explicou que a expressão “diferença clara” constava da versão inicial da proposta de RDM, entretanto alterada pela Comissão Europeia, tendo a dita expressão ficado “esquecida” no preâmbulo do diploma, apesar de removida do articulado do regulamento. No mesmo sentido, PHILIPP FABBIO, afirmando que a expressão “in modo significativo”, constante das versões italianas da DHDM e do RDM, é *fruto di una dimenticanza* (*Disegni e Modelli*, 53). Em sentido diverso, DAVID MUSKER (referindo-se ao considerando 13 do preâmbulo da DHDM) considera essa referência como expressão de um acordo político entre o Conselho e o Parlamento Europeu (que insistiu em eliminar a palavra “clara” do texto do articulado) — *Community Design Law. Principles and Practice*, 1-053. Sobre este ponto, cf. ainda HENNING HARTWIG, *European design law: reciprocity revisited*, JIPLP, 2012, 7(11), 827-831 e UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 131.

A generalidade da doutrina conflui hoje na ideia de que deve usar-se o mesmo critério quer na *aquisição* do direito quer na *defesa* desse direito³⁶². Já em 1954 PAUL ROUBIER ensinava — a respeito da protecção dos DM — que *a extensão do direito privativo deve medir-se em função daquilo que tenha sido realmente criado, e a protecção será tanto mais completa quanto mais considerável seja a originalidade. É em função do que haja de pessoal no trabalho de criador que se delimitará o âmbito do seu direito*³⁶³.

Na verdade, este entendimento, além de exprimir um imperativo de justiça (equitativa), decorre directamente da função dos DM, de remunerar o enriquecimento do património estético (o que deve fazer-se na medida do contributo

³⁶² Neste sentido, entre muitos outros, cf. KUR/DREIER, *European Intellectual Property Law*, 357, afirmam que *saber se o modelo posterior infringe [o direito do titular] é decidido de acordo com os mesmos padrões aplicáveis à apreciação dos requisitos de protecção: o factor crucial é de novo a perspectiva do utilizador informado*. DAVID MUSKER, *Concise...*, 376 fala mesmo em “simetria” dos critérios de aferição, acrescentando: *The comparison between an alleged infringement and a protected design, to determine whether the former falls within the scope of protection of the latter, is identical to that performed between the protected design and the state of the art to determine whether the former is invalidated over the latter*. UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 130-131, influenciada pelo ac. PROCTER & GAMBLE (mas ainda antes da decisão do caso DYSON.VAX), era algo mais prudente, afirmando apenas que *the test for assessing infringement is very much linked to that of individual character*. MASSA/STROWEL, *Community Design: Cinderella revamped*, EIPR 2003, 25(2), 75: *design scope logically mirrors individual character. For an infringed design must be valid and an infringing design cannot be valid. Actually, it seems that the high individual character threshold is meant to counterbalance the wide scope of protection. By analogy with stringer and weaker trade marks, it is submitted that highly individual designs should enjoy a wider protection than barely individual ones*. PHILIPP FABIO, *Disegni e Modelli*, 161, refere a este propósito o *principio di equivalenza (L'accertamento della contraffazione è perciò speculare, quanto ai criteri da impiegare, all'accertamento della protegibilità)*. AZÉMA / GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2012, 713, referem que *a impressão visual de conjunto (...) é igualmente utilizada para apreciar a extensão do direito conferido pelo desenho ou modelo*. Paralelamente, no domínio dos direitos de autor, este raciocínio também é adoptado, como sublinham THOMAS DREIER / GUNNAR KARNELL, *Originality of the copyrighted work: a European Perspective*, “Journal of the Copyright Society of the U.S.A.”, 39, 1991-92, 289-302: *little originality would lead to a limited range of protection (“Schutzumfang”), since anything short of flat copying will have a great chance of either taking only unprotected elements or, given even merely slight variations, be no longer similar to the first work*. Este entendimento foi recentemente reiterado pelo relatório da AIPPI relativo à Alemanha (“The interplay between design and copyright protection for industrial products”, elaborado por JAN BERND NORDEMANN, datado de 31.05.2012 e disponível in <http://www.aippi.org>), que conclui: *The more individual and complex a work is, that is the higher the creative content, the wider the scope of copyright protection. A simple work with low creative content possesses a narrow scope of protection and is often only protected against direct adoption (imitations). In contrast, works with a high creative content are also protected against adaptations which are further removed and more in the area of similarity*.

³⁶³ *Droit de la Propriété Industrielle*, II, 429 (no original: “l'étendue du droit privatif se mesurera d'après ce qui aura été réellement crée, et la protection sera d'autant plus complète que l'originalité sera plus considérable. C'est en fonction de ce qu'il y aura de personnel dans le travail du créateur qu'on délimitera le domaine de son droit”).

do criador para esse enriquecimento). Justifica-se, assim — neste ramo do Direito Industrial, que tutela a inovação estética —, defender que a *originalidade* (em sentido objectivo) é simultaneamente *condição* e *medida* da protecção. Um DM só é protegido desde que tenha algo de inovador. E é apenas essa “parcela de criatividade” que deve beneficiar do exclusivo reconhecido ao titular do DM, permitindo-lhe reagir contra terceiros que a usurpem. Assim, a originalidade objectiva é determinante não só no momento do exame da criação (e da validade do DM), mas também no momento da tutela da mesma, servindo para delimitar o alcance do *jus excludendi alios* que a lei reconhece ao titular do DM ³⁶⁴. Por isso, o âmbito de protecção de que beneficia um DM é *directamente proporcional* ao seu carácter singular: um elevado grau de singularidade confere ao DM um largo âmbito de protecção, enquanto que um grau de singularidade modesto apenas permite um âmbito de protecção estreito ³⁶⁵.

Esta conclusão justifica-se, ainda, pela ideia de que este ramo do Direito Industrial, destinado a incentivar a criatividade, não permite a apropriação individual de

³⁶⁴ Neste sentido, GRAEME DINWOODIE, *Federalized Functionalism...*, 697-698: *The scope of protection received by the design right holder will, however, vary with the degree of authorial creativity displayed by the design.* DAVID MUSKER, *Concise...*, 377, exprime a mesma ideia (*Interaction between validity and scope of protection*), acrescentando: *designs which differ by only a small amount from the state of the art can therefore only validly have a correspondingly narrow scope of protection.* Na mesma linha, HENNING HARTWIG, *The concept of reciprocity in European design law*, JIPLP 2010, 5 (3) 187 e também *European design law: reciprocity revisited*, JIPLP 2012, 7 (11) 827-831, citando porém (embora com nota discordante) uma decisão de sentido contrário do Supremo Tribunal Federal alemão (de 19.05.2010, “toalha de mesa”), que considerou que *ao apreciar o âmbito de protecção de um desenho é, em regra, irrelevante saber em que consiste precisamente o seu carácter singular. O âmbito de protecção não depende do grau de carácter singular desse desenho.* Esta decisão merece crítica, pois não se vislumbra motivo válido para proteger um DM para além daquilo em que ele contribuiu para o enriquecimento do património estético anterior. Mas, ainda assim, o citado tribunal acabou por reconhecer, nessa mesma decisão, que *o âmbito de protecção depende largamente da distância do desenho relativamente ao “existing design corpus” (“património de desenhos ou modelos existente” — Cons. 14 do RDM).* Entre nós, REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual...*, I, 1308 sublinha essa ideia, afirmando que *quanto maior for a força atractiva visual, que o mesmo é afirmar quão mais elevado for o estalão de originalidade posta na expressão dessas características da aparência, maior será, por sua vez, a singularidade; e mais alargado deverá ser o âmbito de protecção.*

³⁶⁵ Este raciocínio é muito semelhante ao que subjaz à denominada “teoria da distância”, conhecida no direito de marcas, segundo a qual o titular de uma marca não pode exigir que as marcas posteriores se diferenciem da sua marca num grau superior àquele em que esta se diferencia das marcas que a precederam. Sobre esta teoria cf., entre outros, FEZER, *Markenrecht*, 996,997 (que não lhe atribui um significado amplo, *devendo ser utilizada com cautela*) e SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, 177-178. Porém, como sublinha HENNING HARTWIG, *The concept of reciprocity...*, 190, no caso das marcas o âmbito de protecção pode ser aumentado ou reduzido, na vigência do registo (v.g., por intensificação do carácter distintivo, ou, inversamente, pela diluição da marca), o que já não deve admitir-se no domínio dos desenhos ou modelos.

elementos do domínio público. A este propósito, ANDRÉ BERTRAND ³⁶⁶ sublinha que, *para beneficiar da protecção legal, o desenho ou modelo em causa deve obrigatoriamente ter uma configuração distinta e reconhecível que a diferencie dos seus congéneres. Não se pode estender a protecção que é reconhecida aos elementos distintivos aos elementos do domínio público, ou proibir que a estes acedam os concorrentes.* Pelo mesmo motivo, as características funcionais excluídas de protecção (devido à referida regra da funcionalidade), podem ser livremente copiadas pelos concorrentes do titular do DM, cujo direito exclusivo só será violado se forem reproduzidas as demais características. Assim, as características exclusivamente funcionais não relevam, nem para aferir a validade do DM, nem para delimitar o seu âmbito de protecção ³⁶⁷.

A identidade de critérios que temos vindo a assinalar — a “impressão global” para apreciar a singularidade é igual à “impressão global” para aferir da violação do exclusivo — encontra expressão no denominado princípio da “**reciprocidade**”, especialmente desenvolvido por HENNING HARTWIG ³⁶⁸, que o enuncia nos termos seguintes: *the individual character of a design in relation to a prior design corresponds to the scope of protection of the same design in relation to a later contested design. In other words, if the prior and the contested designs were exchanged, the result would be the same.* Para este autor, *acquisition and enforcement of design rights are two sides of the same coin* ³⁶⁹. Em comentário ao art. 9 do projecto da DHDM, MARIO FRANZOSI enunciava esta ideia do modo seguinte: *a mesma distância que é suficiente para afirmar a validade é também suficiente para afirmar a inexistência de infracção* ³⁷⁰.

³⁶⁶ *La Propriété Intellectuelle...*, 41.

³⁶⁷ Sublinhando este aspecto, DU MONT/ JANIS, *Functionality in Design Protection Systems*, 298, afirmam: *Because protection cannot be leveraged on excluded functional features, competitors are theoretically free to copy them, making infringement contingent upon the reproduction of the protected design's remaining features.*

³⁶⁸ *The concept of reciprocity in European design law*, JIPLP 2010, 5(3), 187.

³⁶⁹ *Idem*, 190. Noutra obra do mesmo autor, *European design law: reciprocity revisited*, JIPLP, 2012, 7(11), 828, refere-se que este princípio é aplicado pela esmagadora maioria dos tribunais de DM da UE (com excepção dos britânicos até 2011, tendo aderido a ele na sequência do citado acórdão DYSON v. VAX).

³⁷⁰ No original: “the same distance which is sufficient to assert protectability is also sufficient to assert non infringement” — *European Design Protection: Commentary to Directive and Regulation Proposals*, 99.

Este princípio pode ainda ser sintetizado com o velho adágio, oriundo do direito de patentes, segundo o qual *that which infringes, if later, would anticipate, if earlier*³⁷¹. Esta exigência de reciprocidade projecta-se, também, na identidade do “utilizador informado”, que, segundo HARTWIG³⁷², deve ser definido da mesma maneira quer para efeitos da aferição da singularidade, quer para medição do âmbito de protecção. Este autor esclarece, ainda, que a aferição da reciprocidade deve ser reportada à data do pedido de registo do primeiro DM (ou da respectiva prioridade), dado que *tudo aqui que foi divulgado depois dessa data não pode fortalecer nem enfraquecer o âmbito de protecção* desse DM³⁷³.

Dito isto, importa acrescentar que este imperativo de reciprocidade — que nos parece inteiramente justo e legalmente sustentado — poderá ter que ser temperado em casos extremos, face a recentes desenvolvimentos da jurisprudência do TG, nos casos PROMER, KWANG YANG e ANTRAX³⁷⁴. Estas decisões vieram esclarecer que o grau de liberdade do criador de um DM depende *das limitações ligadas às características impostas pela função técnica do produto ou de um elemento do produto, ou, ainda, pelas prescrições legais aplicáveis ao produto ao qual o desenho ou modelo é aplicado*. Ora, uma vez que o exame da singularidade é influenciado pelo grau de liberdade do criador (art. 6/2 do RDM), tem de se concluir que o critério de aferição da singularidade (a impressão global do utilizador informado) varia necessariamente em função da *finalidade* do produto e, em particular, do *sector económico* em que se insere o produto ao qual o desenho ou modelo é aplicado. Se for um sector mais condicionado, técnica ou legalmente, a liberdade é menor, e o teste da singularidade será menos exigente (sendo a inversa também verdadeira: num sector sem especiais

³⁷¹ Ac. Supremo Tribunal Federal dos EUA de 5.03.1889 (PETERS v. ACTIVE MANUF'G CO.), disponível in <http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/129/530>. Para mais referências jurisprudenciais acerca deste princípio, ALEXANDER VON MÜHLEND AHL [comentário ao ac. Procter & Gamble v Reckitt, do England and Wales Court of Appeal: *Design Protection in Europe*, Vol. 3, 233, nota (21)]. Sobre este ponto, cf. ainda GRAEME DINWOODIE, *Federalized Functionalism...*, 655 e nota (123), aludindo à inevitável conexão entre os limiares de protecção e o âmbito de protecção: *the easier protection is to acquire, the lesser will be the scope of rights afforded by that protection*.

³⁷² *The concept of reciprocity...*, 189.

³⁷³ *Idem*, 829.

³⁷⁴ Acs. 18.03.2010 (T-9/07, PROMER, § 67), de 9.09.2011 (T-11/08, KWANG YANG MOTOR, § 32) e de 13.11.2012 (T83/11 e T 84/11, ANTRAX, § 44).

constrangimentos, a liberdade é maior e o teste da singularidade mais exigente). Contudo, já sabemos que o âmbito de protecção dos DM não está sujeito ao princípio da especialidade, não sendo afectado pela indicação dos produtos a que o DM inicialmente se destina, pelo que o titular do exclusivo pode exercê-lo contra produtos de qualquer sector de actividade, que tenham a mesma aparência do seu DM. Dizer isto é dizer que os critérios usados para medir a validade de um DM e para medir o seu âmbito de protecção podem não coincidir, nos casos em que o produto “infractor” se situar num sector merceológico diferente daquele em que se situava o produto que foi considerado para efeitos de análise da singularidade. Nesses casos poderá não ser justo usar os mesmos critérios para aferir o *âmbito de protecção* e a *validade*: um modelo de copo tem certos constrangimentos técnicos quando serve para beber água (v.g., tem que ser estanque). Mas, se um copo se destina a guardar lápis numa mesa, já não terá que ser estanque (o grau de liberdade é maior... e o teste da singularidade mais severo). Ora, se o DM do copo que o titular registou se destinar a copos para beber, e mais tarde um terceiro aparecer com um copo para lápis, nesse caso, a distância que o novo copo deve guardar em relação ao copo registado terá que ser maior do que a distância observada pelo copo registado em relação à arte prévia em matéria de copos (pois o criador do copo para lápis goza de maior liberdade).

Não estamos aqui a falar de diferenças no acervo (arte prévia) a considerar para medir singularidade e o âmbito de protecção. Quer para um quer para o outro é claro que não há limitações merceológicas. Aqui não estão em causa os acervos, mas sim o grau de *severidade* dos critérios. Estes, e só estes, poderão não coincidir, quando haja diferentes limitações técnicas ou legais entre o sector em que se afere a singularidade e aquele em que se reivindica protecção — isto atendendo à citada jurisprudência do Tribunal Geral.

Aliás, o sector dos produtos em que o DM se destina a ser incorporado ou aplicado influi duplamente no exame da singularidade, pois também contribui para definir o perfil do utilizador informado. Com efeito, o escrutínio sobre a singularidade (segundo o critério da impressão geral distinta) é influenciado pela definição do “utilizador informado” que venha a considerar: como sublinhou o TG no ac. DANUTA

BODZIEWSKA ³⁷⁵, *um fraco grau de conhecimento e um fraco nível de atenção, aproximando o utilizador informado do consumidor médio e afastando-o do homem do ramo, reforçam a conclusão segundo a qual os desenhos ou modelos não apresentando diferenças significativas produzem uma mesma impressão global no utilizador informado (...)*. Por outras palavras, quando mais preparada e atenta for a figura do utilizador informado, mais facilmente considerará que dois DM produzem uma impressão global distinta. Pode dizer-se que a distinguibilidade de dois modelos é directamente proporcional ao grau de informação e atenção do utilizador informado do sector em questão.

Ora, voltando ao exemplo anterior, o “utilizador informado” de copos para beber não coincide necessariamente com o “utilizador informado” de copos para lápis, podendo ter graus de atenção e de informação diferentes um do outro, contribuindo também para que o exame da singularidade de um copo seja diverso do exame do outro, consoante a finalidade que lhes seja assinalada. Sendo assim, nos casos em que o DM potencialmente infractor e o DM protegido se situem em sectores merceológicos distintos, o exame deverá ser rodeado de uma cautela acrescida, para que não seja distorcido por “erros de paralaxe”, assentes na ilusão de uma aparente uniformidade de critérios.

9.4. A cumulação com o Direito de Autor (remissão)

Um traço fundamental do sistema de protecção instituído pelo RDM e pela DHDM é a possibilidade de cumulação da protecção específica dos DM (nacionais e/ou comunitários) com a tutela do Direito de Autor. Nesse sentido, o art. 17 da directiva impõe aos Estados-membros que prevejam essa tutela cumulativa e que definam *o âmbito dessa protecção e as condições em que é conferida*. Portugal deu cumprimento a essa determinação, estabelecendo no art. 200 do CPI que *qualquer desenho ou modelo registado beneficia, igualmente, da protecção conferida pela legislação em matéria de direito de autor, a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado, ou*

³⁷⁵ Ac. de 7.11.3013, Proc. T-666/11, DANUTA BUDZIEWSKA, cons. 32.

definido, sob qualquer forma. A tutela cumulativa aproveita não apenas aos DM nacionais, mas também aos DMC, nos termos do disposto no art. 96 do RDM.

Tendo em conta a importância desta matéria, e as questões que ainda hoje suscita, ser-lhe-á dado um tratamento autónomo e desenvolvido, no Capítulo IV, depois de analisarmos a tutela dispensada pelo Direito de Autor à Estética Industrial, que será abordada no capítulo seguinte.

CAPÍTULO II

A DISCIPLINA DO DIREITO DE AUTOR

SUMÁRIO: 10. Fundamentos da tutela autoral 11. Conceito de “obra” 12. O “carácter artístico” 13. Requisitos de protecção 13.1. Os “não requisitos” 13.2. A exteriorização 13.3. A originalidade 13.3.1. O mito da “coincidência criativa” 13.4. O acórdão INFOPAQ e suas implicações 14. As “obras de artes aplicadas” 15. Âmbito de protecção 15.1. Tipo de tutela 15.2. A cumulação com a tutela dos DM (remissão)

A relação da Estética Industrial com o Direito de Autor é multifacetada. Por um lado, as obras de “arte pura” podem servir para ornamentar produtos utilitários: por exemplo, uma tela de Mondrian ser reproduzida numa alcatifa industrial. Por outro, o próprio DA prevê a categoria das chamadas “obras de artes aplicadas”, que podem ir da joalheria à tapeçaria, passando pela cerâmica ou pela serralharia artística, entre outras. Além disso, as criações passíveis de constituir DM podem beneficiar, sob certas condições, da protecção simultânea deste regime *sui generis* e do DA.

Por estes motivos, a tutela autoral é uma das dimensões essenciais da disciplina jurídica da Estética Industrial, pelo que o estudo desta exige que se abordem e esclareçam diversas questões espinhosas e controversas do foro do DA, como sejam o conceito de obra e sua delimitação, a relevância e a determinabilidade do carácter artístico, e a noção de originalidade, entre outras. Assim, nas páginas que se seguem, depois de uma breve síntese dos traços gerais e dos fundamentos do Direito de Autor **(10.)**, passaremos à definição e delimitação do seu objecto, abordando o conceito de obra **(11.)** e a noção de carácter artístico **(12.)**, seguindo-se o enunciado dos requisitos da protecção jusautoral **(13.)**. Encerraremos este capítulo com a análise do conceito de “obras de artes aplicadas” **(14.)** e a determinação do âmbito da protecção proporcionada pelo Direito de Autor **(15.)**.

10. Fundamentos da tutela autoral

No âmbito da União Europeia, o DA não apresenta um grau de harmonização tão intenso quanto o atingido nos domínios das marcas e dos DM, em que se regista um elevado nível de aproximação das legislações nacionais, por força de directivas publicadas em 1988 e 1998, respectivamente. Até à data, as directivas adoptadas pela UE em matéria de direitos de autor ³⁷⁶ constituem ainda um corpo normativo fragmentado e lacunar, disciplinando alguns regimes *sui generis* e certos direitos conexos, para além de proceder a uma harmonização “minimalista” dos direitos de autor nacionais (v.g. quanto à sua duração) ³⁷⁷. Este progresso limitado explica-se, parcialmente, pela diversidade dos dois principais paradigmas de protecção das obras do espírito, vigentes nos Estados-membros. A par de uma abordagem continental — do *droit d’auteur* —, assente numa lógica personalista centrada na tutela do autor (e reflexamente da obra, como expressão ou prolongamento da sua personalidade), deparamos com uma abordagem anglo-saxónica — do *copyright* —,

³⁷⁶ Directiva 93/83/CE do Conselho de 27 de Setembro de 1993, relativa à coordenação de determinadas disposições em matéria de direito de autor e direitos conexos aplicáveis à radiodifusão por satélite e à retransmissão por cabo; Directiva 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos dos direitos de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação; Directiva 2001/84/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Setembro de 2001, relativa ao direito de sequência em benefício do autor de uma obra de arte original que seja objecto de alienações sucessivas; Directiva 2006/115/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de Dezembro de 2006, relativa ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a certos direitos conexos ao direito de autor; Directiva 2006/116, do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de Dezembro de 2006, relativa à harmonização do prazo de protecção dos direitos de autor e de certos direitos conexos (alterada pela Directiva 2011/77/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Setembro de 2011) e Directiva 2012/28/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de Outubro de 2012, relativa a determinadas utilizações permitidas de obras órfãs. Embora não respeitando apenas a direitos de autor, cumpre ainda mencionar aqui a Directiva 96/9/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Março de 1996, relativa à protecção jurídica das bases de dados, a Directiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Abril de 2009, relativa à protecção jurídica dos programas de computador, para além da Directiva 2014/26, relativa à gestão colectiva dos direitos de autor e direitos conexos e à concessão de licenças multiterritoriais de direitos sobre obras musicais para utilização em linha no mercado interno e a Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual. Para uma panorâmica recente do direito europeu em matéria de Direito de Autor, cf. ANNETTE KUR / THOMAS DREIER, *European Intellectual Property Law*, 2013 e NUNO SOUSA E SILVA, *Uma Introdução ao Direito de Autor Europeu*, ROA, Out/Dez 2013, 1331-1386.

³⁷⁷ Comentando esta situação, SÉVERINE DUSOLLIER, *Pruning the European Intellectual Property Tree – In Search of Common Principles and Roots*, in C. Geiger (ed.) “Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives”, 2012, 27, afirma: *Copyright, despite no less than eight directives, remains a largely national matter.*

mais dirigida à protecção da própria obra (e do investimento que a gerou). A dissemelhança destes dois sistemas radica desde logo nos respectivos fundamentos: enquanto o *droit d'auteur* é normalmente justificado pela tutela da personalidade do criador da obra (reconhecendo-a como *a mais sagrada, a mais inatacável e a mais pessoal de todas as propriedades*, na célebre expressão de Le Chapelier, relator da lei francesa de 1791), o *copyright* é geralmente apresentado como um meio de recompensar o esforço criativo do autor, numa lógica utilitarista ou incentivadora³⁷⁸. A heterogeneidade existente entre os concretos sistemas nacionais repercute-se no plano do direito positivo, nomeadamente quanto à relevância reconhecida aos direitos morais (típicos do *droit d'auteur*, e menos valorizados pelo *copyright*³⁷⁹) e na definição do objecto da protecção (sintética e abrangente, nos sistemas continentais, analítica e taxativa, no direito anglo-saxónico)³⁸⁰. Também por isso, o *acquis* da União Europeia em matéria de Direito de Autor não escapa a uma certa ambiguidade, constituindo um produto híbrido destas duas tradições legislativas. Essa ambivalência é acentuada pela incerteza decorrente do acórdão INFOPAQ, que adiante abordaremos mais aprofundadamente e que veio suscitar um intenso debate

³⁷⁸ Importa contudo dizer que essa diversidade filosófica não tem as raízes históricas que geralmente lhe são atribuídas, como acentua ANDRÉ BERTRAND, *Droit d'Auteur*, 2010, 7 ss., ao lembrar que a citada declaração de Le Chapelier terminava com o argumento de que é *extremamente justo que os homens que cultivam o domínio do espírito retirem algum fruto do seu trabalho*, invocando como exemplo a seguir o sistema inglês (*Statute of Anne*) e os próprios privilégios reais, atribuídos em França antes da revolução de 1789, o que — além de exprimir claramente uma ideia de recompensa do esforço criativo — mostra que a inspiração do sistema “idealista” francês radica, afinal, no “pragmático” sistema britânico...

³⁷⁹ NUNO SOUSA E SILVA, *Uma Introdução ao Direito de Autor Europeu*, ROA Out/Dez 2013, 1346, refere mesmo que a atitude dos países da *common law* perante os direitos morais é *próxima do desprezo*.

³⁸⁰ Numa síntese inspirada, RAMON CASAS VALLÈS, *The requirement of originality*, in “Research Handbook on the future of EU Copyright Law”, 2009, 109, refere o seguinte: *The tradition of Copyright views the granting of exclusive rights as a tool. It emphasizes social or collective goals. The tradition of Droit d'auteur, instead, prefers to rely on individual considerations. Thus, while Copyright is granted because it is useful (in addition to fair), Droit d'auteur is recognized because it is fair (in addition to useful). Inevitably, in the first case, one looks at the object (the work is of interest for the community and is therefore protected), while in the second, one looks at the subject (the work is the result of the expressive capacity of one or several persons and must therefore be protected)*. Para uma comparação dos sistemas do *copyright* e do *droit d'auteur* e suas implicações, cf. SILKE VON LEWINSKI, *International Copyright Law and Policy*, 2008 (rep. 2013), 33-63, ANDREAS RAHMATIAN, *Copyright and Creativity. The Making of Property Rights in Creative Works*, 2011, 35-6, BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 2014, 32 ss., ELEANORA ROSATI, *Originality in EU Copyright. Full Harmonization through Case Law*, 2013, 69-96, VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur et droits voisins*, 2013, 31 ss., DIAS PEREIRA, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 2008, 243 ss., e NUNO SOUSA E SILVA, *Uma Introdução ao Direito de Autor Europeu*, 1334-1351.

em torno dos conceitos de “obra” e de “originalidade”, para efeitos de tutela autoral, e da medida em que estas noções terão sido sujeitas a uma “harmonização jurisprudencial”, por parte do Tribunal de Justiça.

Em Portugal, o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos³⁸¹ atribui um direito exclusivo ao autor da obra, durante toda a vida deste, acrescida de 70 anos³⁸². A protecção é reconhecida *independentemente de registo, depósito ou qualquer outra formalidade* (art. 12 do CDA), dependendo apenas da sua exteriorização, como adiante veremos. A nossa tutela autoral tem por objecto *criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico* (art. 1/1 do CDA), sem quaisquer limitações de género, não contendo um catálogo fechado de obras passíveis de protecção, como sucede, por exemplo, no direito norte-americano³⁸³.

O Direito de Autor português inscreve-se claramente na tradição do *droit d'auteur*, comportando duas vertentes: os direitos de carácter patrimonial e os de natureza pessoal (os chamados “direitos morais”)³⁸⁴. Os direitos *patrimoniais* consistem no exclusivo de exploração económica, desdobrando-se, designadamente, no direito de representação, no direito de fixação em suporte, de reprodução, de distribuição e de comunicação a ambiente diferente (art. 68 do CDA). Os direitos *morais* incluem, nomeadamente, os de reivindicar a paternidade da obra, de assegurar a genuinidade

³⁸¹ Adiante, “CDA”. Código aprovado pelo Decreto-Lei nº 63/85, de 14 de Março, com inúmeras alterações desde a sua publicação (em boa parte por transposição de directivas comunitárias). Esta matéria é regulada, a nível internacional, por diversos tratados e convenções, em que avultam a Convenção de Berna, de 1886, sucessivamente revista até aos nossos dias (sendo a última alteração introduzida pelo acto de Paris de 24.07.1971, modificado em 2.10.1979) e o Acordo TRIPS (cujos arts. 9 a 14 respeitam especificamente a direitos de autor e direitos conexos).

³⁸² Art. 31/1 CDA. Tratando-se de obra colectiva ou originariamente atribuída a pessoa colectiva, o prazo de 70 anos conta-se da *primeira publicação ou divulgação lícitas*, salvo se as pessoas físicas que a criaram foram identificadas nas versões da obra tornadas acessíveis ao público (art. 32/2). A extensão actual do direito de autor foi objecto de harmonização na UE, por força da citada Directiva 2006/116/CE.

³⁸³ Como veremos no ponto seguinte, a enumeração feita pelo art. 2/1 do CDA é meramente exemplificativa. Para uma descrição da tutela norte-americana do *copyright*, cf, entre outros, MARSHALL LEAFFER, *Understanding Copyright Law*, 2010, UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and USA*, 229 ss.. e DINWOODIE/JANIS, *Trade Dress and Design Law*, 431 ss.

³⁸⁴ Art. 9/1 CDA. A Declaração Universal dos Direitos do Homem (art. 27) prevê a tutela dos direitos de autor, referindo expressamente a protecção dos *interesses morais e materiais* ligados a qualquer produção científica, literária ou artística, e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (art. 17/2) assegura a protecção da propriedade intelectual.

e integridade da mesma e o direito de publicação e divulgação, constituindo prerrogativas inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis³⁸⁵. Importa acrescentar que o nosso sistema de Direito de Autor é de cariz *dualista*, de inspiração francesa, permitindo dissociar as vertentes patrimonial e moral, quer para efeitos de titularidade (admitindo-se a transmissão dos direitos económicos) quer ao nível da duração (pois só os direitos económicos se extinguem, 70 anos *post mortem auctoris*, o que não sucede com os direitos morais)³⁸⁶. Apesar disso, VIVANT / BRUGUIÈRE³⁸⁷ assinalam duas grandes diferenças entre os direitos de autor francês e português: *o direito moral é especialmente forte em França enquanto que Portugal se satisfaz com o mínimo de Berna, a França é parcimoniosa no reconhecimento das exceções ao direito de autor enquanto Portugal transpôs para o seu direito as vinte e uma exceções admitidas pela directiva de 2001 “Sociedade da informação”*.

Os fundamentos da tutela autoral, no nosso país, não foram explicitados pelo legislador de 1985, aquando da aprovação do actual CDA. A Constituição da República, no seu art. 42, limita-se a proclamar que *é livre a criação intelectual, artística e científica*, acrescentando que *esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a protecção legal dos direitos de autor*. Curiosamente, no preâmbulo do Decreto de 8 de Julho de 1851 consagrando os “Direitos dos Authores” de obras dramáticas, musicais

³⁸⁵ Arts. 56 ss. CDA. Este elenco de direitos morais espelha no essencial o previsto no art. 6-*bis* da Convenção de Berna. Para uma descrição geral das prerrogativas reconhecidas pela lei portuguesa ao titular do direito de autor, cf., designadamente, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 1992, 166 ss., DIAS PEREIRA, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 463 ss. e *Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnológica*, 359 ss., ALBERTO SÁ E MELLO, *Manual de Direito de Autor*, 2014, 133 ss., JOSÉ ALBERTO VIEIRA, *A Estrutura do Direito de Autor no Ordenamento Jurídico Português*, 12 ss., LUIZ FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, 133 ss., MENEZES LEITÃO, *Direito de Autor*, 121 ss., CLÁUDIA TRABUCO, *O Direito de reprodução de obras literárias e artísticas no ambiente digital*, 72-108 e PATRÍCIA AKESTER, *Direito de Autor em Portugal, nos PALOP, na União Europeia e nos Tratados Internacionais*, 2013, 87 ss.. Para referências acerca das origens do direito moral, LUCAS, et al., *Traité...*, 14,15.

³⁸⁶ Para uma adequada descrição e distinção dos sistemas monista (alemão) e dualista (francês) do Direito de Autor, cf. ANDREAS RAHMATIAN, *Copyright and Creativity...*, 48 a 52, LUCAS et. al. *Traité...*, 42. ss. e HENRI DESBOIS, *Le Droit d'Auteur en France*, 1978, 260 ss.. Entre nós, cf. JOSÉ ALBERTO VIEIRA, *A Estrutura do Direito de Autor no Ordenamento Jurídico Português*, 1992, 133 ss., OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 652 ss., DIAS PEREIRA, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 62 ss., ALBERTO SÁ E MELLO, *Manual de Direito de Autor*, 95 ss., ANTÓNIO DE MACEDO VITORINO, *A Eficácia dos Contratos de Direito de Autor*, 1995, 61 ss., e LUIZ FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, 52.

³⁸⁷ *Droit d'auteur et droits voisins*, 2013, 31.

e dos “produtos das artes do desenho”, enunciavam-se como justificações para esta disciplina *proteger as Artes, as Sciencias e as Letras, prestar homenagem à força intelectual e ao poder do espírito (...) consagrar os direitos do pensamento, e fortificar ainda mais assim a liberdade de o comunicar*. Esta referência apontava simultaneamente para os dois principais fundamentos da protecção autoral: a tutela da personalidade (defender os “direitos do pensamento”) e o incentivo à criatividade (“proteger as artes, as sciencias e as letras”) ³⁸⁸. Em face da nossa lei actual, não vemos motivo para enjeitar essa dualidade de justificações, condizente com o relevo atribuído às vertentes moral e patrimonial pelo Direito de Autor português, tal como é reconhecido pelo art. 9 do CDA.

A nossa doutrina parece ir nesse sentido: OLIVEIRA ASCENSÃO ³⁸⁹ aponta como finalidade do Direito de Autor *compensar o autor pelo contributo criativo trazido à sociedade*, sublinhando que este ramo do direito *não existe para reprimir a imitação, mas para premiar a criatividade*, e acrescentando que os chamados “direitos morais” (*maxime* as prerrogativas que integram o que designa por “direito personalíssimo” ³⁹⁰) se destinam à *defesa da personalidade do criador intelectual*. DIAS PEREIRA ³⁹¹ considera que *o direito natural dos criadores não é fundamento bastante da propriedade intelectual, antes deve conjugar-se com argumentos de índole funcional ou instrumental*. LUIZ FRANCISCO REBELLO ³⁹² é ainda mais claro quando afirma que o

³⁸⁸ Para uma análise aprofundada das justificações invocadas pelo legislador de 1851 para o reconhecimento da “propriedade literária e artística”, cf. VISCONDE DE CARNAXIDE, *Tratado da Propriedade Artística e Literária*, 1918, 45 ss., que, depois de sublinhar que *nada tem mais justo título a constituir propriedade do homem do que as faculdades do seu espírito e os produtos, que delas emanam*, acrescenta que, *ao lado dos gosos do espírito há as grandes necessidades da vida, sendo a maior a de satisfazer as necessidades do estômago* — fornecendo uma síntese lapidar das duas principais justificações do Direito de Autor: a tutela indirecta da personalidade e a remuneração/incentivo do esforço criativo.

³⁸⁹ *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 12 e 89.

³⁹⁰ *Idem*, 662, 663.

³⁹¹ *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 116.

³⁹² *Introdução...*, 62. Este autor explica que esta dualidade de interesses não é contrariada pela afirmação (contida no art. 67/2 do CDA) de que “a garantia das vantagens patrimoniais resultantes dessa exploração constitui, do ponto de vista económico, o objecto fundamental da protecção legal”. Não só porque esta norma contém a restrição “do ponto de vista económico”, mas sobretudo porque o CDA consagra (nos arts. 56 a 62), paralelamente aos direito de conteúdo patrimonial, um catálogo de prerrogativas correspondentes aos “direitos morais”. Sobre os fundamentos do Direito de Autor em Portugal, além dos autores citados no texto, cf. ainda SÁ E MELLO, *Manual de Direito de Autor*,

Direito de Autor, de um ponto de vista teleológico, se propõe *atingir dois resultados: assegurar ao autor de uma obra as vantagens advenientes da sua utilização e exploração (conteúdo patrimonial do direito) e o respeito pela paternidade e integridade dessa obra (conteúdo pessoal do direito).*

Os preâmbulos das diversas directivas europeias em matéria de Direito de Autor assinalam-lhe como justificação primordial o estímulo dos *investimentos na criatividade e na inovação* ³⁹³, o *desenvolvimento económico e cultural da Comunidade* e a necessidade de assegurar aos criadores e intérpretes *uma remuneração adequada* ³⁹⁴, garantindo-lhes condições de *independência e dignidade* ³⁹⁵, bem como a *manutenção e o desenvolvimento da criatividade, no interesse dos autores, das indústrias culturais, dos consumidores e da sociedade no seu conjunto* ³⁹⁶. Por seu lado, a jurisprudência do TJ afirma que o *objecto específico* dos direitos de autor, *tais como são regulados pelas legislações nacionais, consiste em garantir a protecção dos direitos jurídicos e económicos dos seus titulares. A protecção dos direitos jurídicos permite aos autores e aos artistas, designadamente, oporem-se a qualquer deformação, amputação ou outra alteração da obra prejudicial à sua honra ou reputação. Os direitos de autor e direitos conexos apresentam também natureza económica, uma vez que prevêm a faculdade de explorar comercialmente a colocação no mercado da obra protegida, em especial, na forma de licenças concedidas com pagamento de direitos* ³⁹⁷.

133-140, MENEZES LEITÃO, *Direito de Autor*, 37-45 e PATRÍCIA AKESTER, *O Direito de Autor em Portugal...*, 23-25.

³⁹³ Directiva 2001/29/CE, considerando 4. A esta tendência não é alheia a importância crescente da chamada indústria do audio-visual e do entretenimento na economia mundial. A este propósito, ANNETTE KUR / THOMAS DREIER, *European Intellectual Property Law*, 242, sublinham: *In view of the increasing importance of copyright in the marketplace and for the economy at large, copyright law is increasingly seen as a legal instrument to further innovation and to regulate competition.* Sobre este ponto, cf. ainda SÉVERINE DUSSOLIER, *Pruning the European Intellectual Property Tree – In Search of Common Principles and Roots*, 30 ss..

³⁹⁴ Directiva 2006/115/CE, considerando 3.

³⁹⁵ Directiva 2001/29/CE, considerando 11.

³⁹⁶ Directiva 2001/29/CE, considerando 9 e Directiva 2006/116/CEE, considerando 11.

³⁹⁷ Ac. do TJ de 20.01.81 (55 e 57/80 *MUSIK-VERTRIEB MEMBRAN*, §12), reiterado pelos acs. de 20.10.93 (C92/92 e C-326/92, *PHIL COLLINS*, § 20), de 28.04.98 (C-200/96, *METRONOME MUSIK*, § 14) de 22.09.98 (C-61/97, *FDV*, § 13), de 4.10.2011 (C-403/08 e C-429/08, *FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE*, §§ 106-108) e de 3.07.2012 (C-128/11, *USEDISOFT*, § 62).

Estamos, assim, perante uma fundamentação assente na lógica do incentivo e da recompensa. Mas tal não significa que a vertente personalística do direito de autor tenha sido postergada, havendo diversas referências aos *direitos morais da pessoa singular*³⁹⁸ e ao *respeito dos princípios fundamentais do direito e, em particular, da propriedade*³⁹⁹. A jurisprudência europeia espelha, compreensivelmente, a prevalência dada à justificação “utilitarista” pelas directivas de harmonização, referindo, por exemplo, que o *objectivo principal* da Directiva 2001/29/CE é *instaurar um elevado nível de protecção dos autores, que lhes permita receber uma remuneração adequada pela utilização das suas obras, incluindo a sua reprodução, para poderem prosseguir o seu trabalho criativo e artístico*, como sublinhou o TJ no acórdão INFOPAQ⁴⁰⁰.

Isto posto, parece inegável que o Direito de Autor português tem a finalidade de incentivar a criatividade e a inovação, estimulando a produção de criações intelectuais dos domínios literário e artístico, mediante a atribuição aos criadores de direitos exclusivos de exploração das suas obras, que lhes permitam tentar extrair do mercado a remuneração do seu esforço criativo. Mas o nosso direito autoral justifica-se também pela tutela, indirecta, da personalidade dos criadores, sendo esta a dimensão que fundamenta o reconhecimento dos direitos morais. Estes dois imperativos coexistem e assumem relevos variáveis em função do domínio criativo e do tipo de obra a considerar. A relevância do incentivo económico para a criação de uma ópera ou de uma série televisiva é seguramente maior do que para a escrita de um soneto ou de uma balada, dada a disparidade de meios necessários para a respectiva criação⁴⁰¹. Até por isso, não se deve hipervalorizar o papel que o estímulo económico decorrente da tutela autoral desempenha na criação artística e literária. Importa ter presente que os autores dispõem, para se fazer remunerar, de meios alternativos ao Direito de Autor (encomendas, espectáculos ao vivo, mecenato). Além

³⁹⁸ Directiva 96/9/CE, § 28. Aliás, o próprio TJ já reconheceu a legitimidade dos direitos morais, nos casos MUSIK-VERTRIEB (ac. de 20.01.1981, 55/80 e 57/80, § 12) e, especialmente, PHIL COLLINS (ac. de 20.10.93, C-92/92 e C-326/92, § 20).

³⁹⁹ Directiva 2001/29/CE, considerando 3.

⁴⁰⁰ Ac. de 16.07.2009 (C-5/08, § 40).

⁴⁰¹ Neste sentido, VIVANT /BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur et droits voisins*, 16, referem que a relevância do incentivo varia substancialmente em função do tipo de criação.

disso, uma parte substancial da criação cultural é, inegavelmente, resultado de motivações independentes da tutela do Direito de Autor. Como sublinha ANDRÉ LUCAS ⁴⁰², *os autores não estiveram à espera dele para criar...*

11. Conceito de “obra”

Para que uma certa forma de expressão possa beneficiar da tutela jusautoral terá de constituir uma “obra” — conceito que é definido pelo n.º 1 do art. 1 do CDA como uma *criação intelectual* do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizada, acrescentando o n.º 2 que não são protegidas *as ideias, os processos, os sistemas, os métodos operacionais, os conceitos, os princípios ou as descobertas*.

O qualificativo “intelectual” significa que se trata de um produto do espírito humano, o qual deve *encontrar expressão na obra, sejam pensamentos ou sentimentos* ⁴⁰³. Não basta, pois, que a criação provenha do homem, em resultado de um acto involuntário ou meramente fisiológico. Deve resultar de um acto criativo consciente, sendo necessário que o resultado da actividade tenha sido controlado pelo autor, mesmo com intervenção de factores aleatórios. Ele há-de ter querido criar a obra (artística ou literária), mesmo que não lhe atribua conscientemente essa qualificação. Sem isso, não existe uma criação do espírito humano, imprescindível para que nasça uma obra protegida pelo Direito de Autor ⁴⁰⁴. Em comentário à lei alemã, que também se refere a “criações intelectuais” (“geistige Schöpfungen”), LOEWENHEIM considera necessário um *conteúdo espiritual*, dado que a obra é *um testemunho ou comunicação que pertence ao domínio dos pensamentos, da estética ou de outros sentimentos e*

⁴⁰² *Traité...*, 41. Aliás, como refere ANDREAS RAHMATIAN, *Is copyright good for music?* JIPLP 2010, 5 (12), 870, *one may, sometimes, be able to make money out of music, but never music out of money...*

⁴⁰³ VICTORIA ROCHA, *A obra enquanto objecto de protecção pelo Direito de Autor*, 2 ss..

⁴⁰⁴ Sobre este ponto, com muito interesse, VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur et droits voisins*, 120 ss., e LUCAS, et al., *Traité...*, 64 e 72 ss., que afirmam que o qualificativo “intelectual”, relativo à obra protegida, implica que o autor tenha *um mínimo de consciência do resultado a atingir*. Também RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2007, 153, considera que *ha de tratarse de una creación humana, es decir, producida por una actividad humana encaminada a la creación*. Em sentido divergente, DIAS PEREIRA, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 385, que não considera exigível a *consciência, ainda que meramente eventual, do resultado criativo, podendo ser protegida a obra criada em estado de transe*.

reações. O espírito humano tem que ser revelado na obra; a obra tem que ter um teor comunicativo; tem que se partilhar um conteúdo, pensamento ou sentimento, através da obra ⁴⁰⁵.

A definição do CDA refere-se à “obra protegida” pelo Direito de Autor, não abrangendo necessariamente todas as expressões da criatividade humana. Obra protegida é a criação que o legislador considera como tal. Como sublinha ALEXANDRE DIAS PEREIRA, *a noção de obra é um “conceito normativo”. Não está em causa saber se a criação intelectual cumpre os requisitos de uma determinada concepção de literatura ou de arte* ⁴⁰⁶. Na linha do Direito de Autor continental, o nosso código contém uma enumeração não taxativa dos tipos de obra passível de tutela autoral. No art. 2/1 do CDA deparamos com um elenco de formas de expressão qualificadas como obras, o qual — como inculca o advérbio “nomeadamente” — constitui um catálogo meramente *exemplificativo*, apesar de enumerar seguramente a generalidade dos tipos de obra. Porém, como adverte o mesmo autor, *em termos de técnica legislativa, não se trata sequer de “exemplos-padrão”, mas antes de um conceito geral e indeterminado, de concretização complexa e aberta a obras inominadas* ⁴⁰⁷. Em coerência com essa opção não limitativa, o legislador é enfático no sentido de não subordinar a protecção a quaisquer exigências de *género, forma de expressão ou modo de comunicação* (art. 2/1 do CDA). O que corresponde à solução tradicional do *droit d’auteur* ⁴⁰⁸. Irrelevante para a qualificação como obra é ainda o *objectivo* desta, bem como o seu *mérito*, como veremos mais adiante ⁴⁰⁹.

Assim, entre outras criações intelectuais, o CDA menciona expressamente as obras literárias (dos mais variados géneros, incluindo livros, revistas, jornais, conferências

⁴⁰⁵ SCHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, 2010, § 2 rn. 18 (citações omitidas). Este autor acrescenta que *o conteúdo espiritual deve ser revelado na obra em si, não basta que este provenha de explicações adicionais ou instruções (...). Por outro lado, o conteúdo espiritual não precisa de ser imprimido numa forma perceptível para todos, basta que se revele para as pessoas especializadas, v.g. através da utilização de símbolos ou sinais só perceptíveis por estes (...)*.

⁴⁰⁶ *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 379. Assim também, LOEWENHEIM, in SCHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht...*, § 2 rn. 2.

⁴⁰⁷ *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 382.

⁴⁰⁸ VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d’auteur et droits voisins*, 217 ss. e LUCAS, et al., *Traité...*, 87 ss..

⁴⁰⁹ *Infra*, 13.1..

e sermões), científicas, dramáticas, coreográficas, musicais, cinematográficas, televisivas e radiofônicas, fotográficas e musicais. Com especial relevância para a Estética Industrial, são referidas as obras de *desenho, tapeçaria, pintura, escultura, cerâmica, azulejo, gravura, litografia e arquitectura* [art. 2/g)], para além das **obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial** [art. 2/i)]. Numa primeira aproximação, dir-se-á que, dentro do universo das criações protegidas pelo Direito de Autor, existe um subconjunto (das obras de artes aplicadas) que pode gozar de uma dupla protecção, cumulando a tutela do DA com a do Direito Industrial, nos termos que adiante iremos descrever ⁴¹⁰.

A definição legal de obra protegida é, assim, extremamente lata, abrangendo todas as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas. Mas essa abrangência não significa — não pode significar — que o Direito de Autor abrange toda e qualquer “criação intelectual”.

Desde logo, porque a criação intelectual ocorre no cérebro do autor e, enquanto daí não passar, não nasce uma obra. Para tanto, exige-se que a criação tenha sido *exteriorizada*. O que significa que, em rigor, não se protege a criação, em si mesma, mas antes a exteriorização dessa criação. Se um autor tem uma ideia para o enredo de um novo romance, essa ideia é uma criação intelectual, mas nem por isso constitui, em si mesma, uma “obra” passível de tutela jusautorais. Só passará a sê-lo se, e na concreta forma em que, vier a ser exteriorizada (através da escrita, de um filme, ou, no limite, verbalizada ⁴¹¹). Sendo assim, a obra protegida é *a expressão de uma criação intelectual* ⁴¹².

Aliás, a palavra “obra” tem origem no vocábulo latino “opera”, que significa “trabalho”. O mesmo sucede, aliás, no direito anglo-saxónico, em que se usa o termo

⁴¹⁰ *Infra*, 19..

⁴¹¹ Como veremos adiante, a fixação em suporte não constitui requisito geral de protecção, nos países de tradição continental.

⁴¹² L. FRANCISCO REBELLO, criticando a definição de obra protegida dada pelo art. 1/1 do CDA, refere que seria *mais correcto falar em “exteriorização de uma criação intelectual”*, visto que o Direito de Autor *não existe enquanto a obra se encontra confinada ao pensamento do seu autor e a sua gestação se processa no seu foro íntimo* (*Introdução...*, 62).

“work” (trabalho), para designar uma obra protegida (v. g., “works of artistic craftsmanship”). A obra tutelada pelo Direito de Autor é, justamente, o *resultado* de um trabalho, isto é, de uma actividade criativa de alguma forma exprimida. Por isso, não são aqui protegidas as ideias, os conceitos ou os princípios; mas apenas a *expressão* dessas ideias⁴¹³. Esta regra, além de figurar no art. 1/2 do CDA, como vimos, é enunciada pelo art. 9/2 do TRIPS e (nos mesmos termos) pelo art. 2 do Tratado da OMPI sobre direito de autor⁴¹⁴: *A protecção do direito de autor abrangerá as expressões, e não as ideias, processos, métodos de execução ou conceitos matemáticos enquanto tais*. Apesar disso, é geralmente entendido que a protecção abrange não só a expressão “externa” das obras, mas também a “forma interna”, incluindo a estrutura ou a composição dessas criações, na medida em que essa organização se traduza numa prestação criativa⁴¹⁵.

O CDA parece formular uma exigência relacionada com a *natureza* da obra, quando refere (art. 1) que a criação deve pertencer ao *domínio literário, científico e artístico*. Constitui, porém, entendimento pacífico que a referência ao domínio *científico* deve ser entendida em termos hábeis, pois aquilo que o DA protege não é o *conteúdo* científico da criação, mas apenas o modo como esta é exteriorizada. Por isso, como ensina OLIVEIRA ASCENSÃO, *as obras, na sua forma, são sempre ou literárias ou artísticas. Podem é provir do domínio literário, artístico ou científico, o que é realidade diferente*⁴¹⁶. As obras científicas não têm aqui uma autonomia ontológica, pois são tuteladas apenas como obras literárias (dissertações, artigos científicos) ou, porventura, artísticas (se tiverem um conteúdo estético, v. g., como obras plásticas), protegendo-se unicamente a concreta expressão que venham assumir e não a ideia ou

⁴¹³ Sobre este ponto, MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-cr ation*, 264 ss.. Cf. ainda, entre outros, VIVANT/BRUGUI ERE, *Droit d’auteur et droits voisins*, 130 ss., LUCAS et al., *Trait e...*, 38 ss., e DIAS PEREIRA, *Direitos de Autor e Liberdade de Informa  o*, 388.

⁴¹⁴ De 1996, ratificado por decreto do Presidente da Rep blica n.  68/2009, de 30.07.2009.

⁴¹⁵ Sobre este ponto, cf. *infra*, 15.1..

⁴¹⁶ *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 71. Neste sentido, tamb m, VIVANT/BRUGUI ERE, *Droit d’auteur et droits voisins*, 157 e L. FRANCISCO REBELLO, *Introdu  o...*, 63, que esclarece: *Aquilo a que se tem chamado “obra cient fica”  , pois, ao fim e ao cabo, uma modalidade de obra liter ria: aquela que tem por conte do um tem rio relativo  s ci ncias*. GOLDSTEIN/HUGENHOLTZ, *International Copyright*, 2010, 189, a prop sito da refer ncia da Conven  o de Berna  s “obras cient ficas”, explicam que a express o “ci ncia” no s culo XIX era geralmente empregue como sin nimo de “conhecimento”, e que ter  sido isso que os redactores da conven  o tiveram em mente.

teoria por elas enunciada. Mas será que, diversamente, a referência ao carácter *literário e artístico* da obra define o conceito de obra protegida pelo Direito de Autor? Por outras palavras, poderá a natureza da obra servir como critério delimitador do âmbito do Direito de Autor? A resposta a esta questão é crucial para o nosso estudo, dada a sua relevância para a disciplina da Estética Industrial: além de a circunscrever, servirá para estruturar o seu regime, nomeadamente quanto à articulação do Direito de Autor com a disciplina dos DM. À partida, são concebíveis três orientações:

- Uma tese “inclusiva”, ou **maximalista**, que qualifica como obra protegida toda e qualquer criação intelectual passível de exteriorização, mesmo que não revista a natureza de obra literária ou artística;
- Uma atitude **intermédia**, que desvaloriza o critério da natureza literária ou artística, mas não deixa de fazer a triagem daquilo que é, ou não, obra protegida pelo Direito de Autor, recorrendo ao critério da “originalidade” ou critérios análogos;
- Um entendimento **restritivo**, que reserva a tutela do Direito de Autor para as obras “literárias e artísticas” propriamente ditas, deixando de fora aquilo que não mereça esta qualificação.

A opção pela **primeira** destas orientações levaria o Direito de Autor a dar guarida a criações dos mais variados domínios, inclusive do foro técnico ou puramente utilitário. Este entendimento conduziria à descaracterização completa do Direito de Autor. É uma perspectiva tão abrangente que, *assumidamente*, ninguém a perfilha ⁴¹⁷. Apesar disso, certas correntes jurisprudenciais mostram-se de tal forma generosas que, *nos seus efeitos práticos*, podem facilmente inscrever-se nesta orientação. Quando a jurisprudência francesa concede a protecção do Direito de Autor a objectos tão banais como uma saladeira ou um parafuso ⁴¹⁸ e a jurisprudência britânica tutela

⁴¹⁷ Para uma panorâmica exaustiva das diversas concepções de obra protegida, com especial incidência no direito alemão, belga e francês, MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 34-89.

⁴¹⁸ Cf. o famoso caso do “panier a salade”, em que os tribunais franceses reconheceram direitos de autor sobre esta “obra”, com o argumento de que *la loi protège toutes les créations originales de formes quels qu’en soient le mérite esthétique ou la valeur artistique* (Cassation Criminelle, 2.05.1961); e outra decisão da Cassation (1ère civ., de 11.02.1997), reconhecendo direitos de autor sobre um modelo de parafuso. Para uma descrição destes casos e abundantes exemplos deste género, GREFFE/GREFFE, *Traité...*, 56 ss., MICHEL VIVANT, *L’art, le vrai et le droit*, in “Propriétés” 148

uma lista de resultados futebolísticos ⁴¹⁹, estão não só a rejeitar o critério da natureza artística ou literária, mas, na verdade, a prescindir de qualquer critério qualificador da natureza da obra. Esta prática é sintetizada pela célebre máxima *what is worth copying is prima facie worth protecting* ⁴²⁰. No fundo, obra protegida será qualquer criação do espírito que não tenha sido copiada e que venha a ser plasmada numa forma exterior, nem que seja um calendário de provas desportivas ou a cremalheira de um motor.

O entendimento **intermédio** é, claramente, o dominante ⁴²¹. A generalidade da doutrina, apesar de continuar a aludir às obras “literárias e artísticas”, na prática acaba por descartar o critério assente na natureza da obra para demarcar o âmbito do Direito de Autor, escudando-se na manifesta dificuldade (segundo alguns, impossibilidade) de definir com rigor o que seja “Arte” ⁴²². Expressando esta ideia, VIVANT/BRUGUIÈRE, embora reconheçam que, *inicialmente, o direito de autor foi*

Intellectuelles”, Janvier 2011 (38) 8, P.-Y. GAUTIER, *Propriété littéraire et artistique*, 61 ss. e ANDRÉ BERTRAND, *Droit d’Auteur*, 2010, 16 ss..

⁴¹⁹ Casos *Football League v Littlewoods* (1959) e *Ladbroke v William Hill* (1964), citados por CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 445 ss..

⁴²⁰ Na famosa expressão de PETERSON J, no caso *University of London Press Ltd v University Tutorial Press Ltd*, decidido em 26.07.1916, pela Chancery Division, de Londres (texto disponível in http://wikijuris.net/cases/university_of_london_press_v_university_tutorial_press_1916).

⁴²¹ Sobre este ponto, cf., nomeadamente, MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 32 ss. e GOLDSTEIN/HUGENHOLTZ, *International Copyright*, 2010, 186 ss.. Para uma perspectiva anglo-saxónica, cf. BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 2014, 91 ss. e CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 441 ss..

⁴²² Neste sentido, e relativamente à Alemanha, SCHRICKER/LOEWENHEIM, in SCHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, 2010, Einleitung rn. 5, esclarecem que, segundo o entendimento actual do §1 e do §2 abs.1 da UrhG o significado do conceito Literatura, Ciência e Arte é apenas uma delimitação aproximada da área de aplicação dos direitos de autor (...). Estes conceitos são particularmente úteis em face do domínio da técnica, como o objecto do direito de patente. Soluções técnicas podem ser patenteadas como invenções; não são porém susceptíveis de protecção jusautorale mesmo quando se expressem em obras literárias ou desenhos protegidos. Por esse motivo, ainda relativamente ao direito germânico, ZOHAR EFRONI, *Access-Right. The Future of Digital Copyright Law*, 2011, 31, observa que *in the context of copyrightability analysis, the inclination is to skip such questions [setting legal standards for the concept of art] and shift to criteria such as originality or creativity*. BERNT HUGENHOLTZ, *Works of Literature, Science and Art*, in “A Century of Dutch Copyright Law”, 2012, 50, embora reconheça que o texto da lei holandesa sugere que o direito de autor não deve extravasar o domínio da ‘literatura, ciência e arte’, afirma: *Doctrine and case law, however, tend to take these words largely for granted and concentrate their analysis solely on the prerequisite of originality*. Entre nós, ALEXANDRE DIAS PEREIRA, *Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnológica*, 226-227, afirma que “literatura” e “arte” são palavras que, “por definição”, escapam a qualquer tentativa de conceptualização, além de que tais tentativas de definição de literatura e de arte apenas poderão gerar paradoxos linguísticos deste tipo.

pensado sobretudo como um “direito das Belas-Artes”, afirmam que o mesmo deixou, já há muito tempo, de abranger especialmente a criação artística⁴²³. E advertem: *L’art n’a pas toujours été ce que nous entendons aujourd’hui et l’art n’est pas pensé aujourd’hui comme il l’était hier (et comme beaucoup d’écrits juridiques semblent continuer à le penser)*⁴²⁴. Outros autores nem chegam a invocar a dificuldade de definir arte, alegando que a tutela autoral é independente do *mérito* artístico, o que impediria o intérprete de se arvorar em crítico de arte para avaliar quais são as obras protegidas e delimitar aquilo que merece, ou não, protecção do Direito de Autor⁴²⁵.

Para esta corrente doutrinal, a triagem das obras susceptíveis de protecção deve fazer-se de acordo com o critério da “originalidade”: merecem tutela todas as criações originais, independentemente da sua natureza, devendo negar-se a tutela autoral a criações desprovidas dessa qualidade⁴²⁶. Nesse sentido, PATRÍCIA AKESTER⁴²⁷ afirma que *este conceito fundamental, embora de contornos algo difíceis de descortinar, marca a fronteira entre a obra susceptível de ser objecto de protecção autoral e aquela que fica fora dessa protecção*. ANTOON QUADVLIEG⁴²⁸ enuncia esta tese de modo particularmente claro. Segundo este autor, o critério da originalidade pode

⁴²³ *Droit d’auteur et droits voisins*, 129.

⁴²⁴ *Idem*, 2. Neste mesmo sentido, um memorando parlamentar holandês de 1989, citado por STEF VAN GOMPEL / ERLIND LAVIK, *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: An Inquiry into EU Copyright Law’s Eschewal of other Criteria than Originality*, RIDA 236, Abril 2013, 155, depois de sublinhar que valor artístico é uma *matéria de gosto pessoal*, lembra que *a história da arte, especialmente dos tempos mais recentes, fornece inúmeros exemplos de obras de arte, a que inicialmente críticos muito competentes negaram valor artístico, e que acabaram por ser aclamadas como obras-primas*. Na mesma linha, ANDREAS RAHMATIAN, *Is copyright good for music?*, JIPLP 2010, 5 (12), 871, afirma: *Aesthetic definitions of art theory obviously mirror in the history of copyright law and the existing categories of literary, dramatic, musical and artistic works, but their borders have become blurred and they are not of constitutive importance for protection*.

⁴²⁵ Incorrendo numa evidente confusão entre *mérito* artístico e *carácter* artístico. É o que sucede, aparentemente, com YVES GUABIAC, *La théorie de l’unité de l’art*, RIDA, 111, Janvier 1982, 59 ss..

⁴²⁶ Que adiante tentaremos definir (*infra*, 13.3.). Certos autores, sem utilizarem a expressão “originalidade”, recorrem a critérios próximos, como “criatividade” e “individualidade”, para circunscreverem a noção de obra e delimitarem a tutela autoral.

⁴²⁷ *Direito de Autor em Portugal...*, 73. Entre nós, perfilham esta orientação REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, I, 112 (*não cumpre saber se a criação obedece aprioristicamente a um pré-conceito literário ou artístico de obra*), L. FRANCISCO REBELLO, 87 ss., e VICTÓRIA ROCHA, *A obra enquanto objecto de protecção pelo Direito de Autor* (polic.), 2011 (*Apenas se pretende delimitar em que circunstâncias as criações intelectuais são susceptíveis de protecção jurídica*).

⁴²⁸ *Overlap/relationships between copyright and other intellectual property rights*, in “Research Handbook on the future EU Copyright”, 2009, 483 ss..

desempenhar duas funções: A originalidade pode ser usada como um critério para decidir se uma obra **dentro** de alguma das categorias protegidas — um texto, um desenho, uma fotografia — tem individualmente a ‘qualidade’ mínima necessária para atingir o limiar de protecção: se não é demasiado banal para ser protegida [função de delimitação **interna** do objecto de protecção]. Mas pode ter uma função de delimitação **externa** do direito de autor: identifica os tipos ou categorias de criações que em princípio pertencem ao domínio do Direito de Autor ⁴²⁹.

Este entendimento reconhece a necessidade de circunscrever o conceito de obra e de limitar dessa forma o âmbito do Direito de Autor. Mas, para isso, recorre a um critério ambíguo e polissémico, como é o da originalidade, que, na verdade, não cumpre essas funções. O primeiro problema que esta abordagem enfrenta — e, como veremos, não resolve — é o de encontrar um sentido unívoco para a noção de originalidade. Com efeito, a doutrina e a jurisprudência têm avançado com as mais díspares definições deste conceito, desde aquelas que a assimilam à novidade, até às que a reduzem a mero sinónimo de criação pessoal (original é o que tem “origem” no autor...), passando por construções mais subjectivas, como a “emanação da personalidade do autor”, “individualidade”, “criatividade”, entre outras ⁴³⁰. Um segundo problema reside na extrema *imprecisão* desse critério, pelo menos em algumas acepções daquele conceito (na realidade, em todas, excepto na concepção anglo-saxónica, que considera “original” aquilo que... tem origem no seu autor) . E o terceiro problema, decorrente dos anteriores, é a grande *ineficiência* daquele critério de demarcação, que não consegue circunscrever adequadamente o objecto de protecção do Direito de Autor, abrindo as portas a realidades que, manifestamente, não merecem tutela

⁴²⁹ Nesta linha, cf., entre muitos outros BERNT HUGENHOLTZ, *Works of Literature, Science and Art*, 33 ss. (segundo o qual *copyright protects original information*), JESSICA LITMAN, *The Public Domain*, in “Emory Law Journal”, Fall 1990, 8, VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d’auteur et droits voisins*, 129, e ANDRÉ LUCAS et al., *Traité...*, 61.

⁴³⁰ Para um enunciado exaustivo destas variantes, teses e correntes, MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 34-90. Uma tese particularmente curiosa, a que não aderimos, é a teoria da “unicidade estatística” defendida nomeadamente por MAX KUMMER (na obra *Das urheberrecht schützbare Werk*, 1968), segundo a qual uma obra é original quando tenha individualidade, isto é, quando, além de ser estatisticamente única (diferente do que já existe: unicidade concreta) exista uma grande probabilidade de que ninguém crie por acaso uma obra igual (unicidade estatística, ou imprevisibilidade). Para uma exposição mais detalhada desta doutrina e das críticas que a mesma recebeu, cf. MIREILLE BUYDENS, ob. cit., 54-57.

autoral⁴³¹. Querendo contornar a dificuldade em definir “arte”, esta corrente limita-se a “deslocalizar” a questão, mantendo a insegurança jurídica e transferindo o exame da obra protegida para *jusante* — da esfera da “arte” para a esfera da “originalidade” —, mas sem acrescentar qualquer objectividade ao escrutínio. Por outras palavras, para fugir à *vexata quaestio* da definição de arte, esta corrente vai perder-se no “labirinto” da originalidade, em que é muito fácil desorientar-se, tantas e tão variadas são as concepções que dela existem. Será que não há alternativa a isto? Acreditamos que sim: a melhor forma de não se perder num labirinto é nem sequer lá entrar...

E com isto encaramos a **terceira orientação** possível, reconhecidamente minoritária, mas nem por isso menos merecedora de ponderação: a que tenta demarcar o âmbito de protecção com base no critério da *natureza da obra*, reservando a tutela autoral para as criações artísticas ou literárias. O ponto de partida desta tese é reconhecer que o DA não se destina a proteger todas as expressões da criatividade humana. Parece irrecusável que este ramo do direito não protege todas as criações intelectuais, deixando de fora, por exemplo, as invenções técnicas⁴³² e outras criações, como os perfumes e as receitas culinárias, que na generalidade dos países não gozam de tutela autoral⁴³³. Como refere ALAIN GIRARDET⁴³⁴, a propósito da lei francesa, *le droit d’auteur n’a, en effet, jamais prétendu protéger toutes les productions formelles de l’activité humaine, même si, selon les termes de notre loi, toutes les œuvres de l’esprit ont vocation à être protégées “quels qu’en soient les genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination”*. Dizer isto é afirmar que não se pode fugir a

⁴³¹ RAMON CASAS-VALLÉS, *The requirement of originality*, in “Research Handbook on the Future of EU Copyright Law”, 2009, 107, considera que o recurso ao critério da originalidade para determinar o que é uma obra protegida, apesar de contribuir para tornar mais preciso o conceito aberto de obra, acaba por torná-lo redundante com o conceito de criação original, fazendo com que *a originalidade sirva menos como uma parede e mais como um Cavalo de Tróia*, ao conferir protecção a criações tão banais como calendários e catálogos.

⁴³² Acentuando este aspecto, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor...*, 69. ANDRÉ LUCAS et al., *Traité...*, 85-86, explicam que a diferença entre a obra do espírito no sentido da propriedade literária e artística e a invenção industrial reside no facto de aquela *dever concretizar-se numa forma sensível susceptível de ser comunicada*, enquanto que esta, sendo também uma criação intelectual, consiste na solução de um problema técnico, não se destinando a ser comunicada.

⁴³³ Sem prejuízo da sua eventual protecção como obras literárias, quando seja caso disso. Sobre este ponto, cf. *infra*, notas 436 e 437.

⁴³⁴ *Le jeu de ‘art ou l’art a-t-il tous les droits? Quelle reconnaissance pour l’artiste? Un droit à la recherche de l’artiste* — “Propriétés Intellectuelles”, Janvier 2011 (38), 17.

traçar uma linha de fronteira entre aquilo que é obra para o Direito de Autor e aquilo que o não é. Este imperativo é bem sublinhado por RAMÓN CASAS VALLÉS⁴³⁵, quando afirma que o conceito de obra, não sendo rígido, pode expandir-se, mas não infinitamente, acrescentando: *There must be a point beyond which intellectual products are not works but different realities (even of a property nature) but not copyright. An out-of-control extension may kill the institution as a consequence of its own success. Against what is sometimes said, not everything that is worth copying is worth protecting; at least, not by copyright.* Renunciar a este exercício abriria a porta do Direito de Autor a criações intelectuais — verdadeiras criações intelectuais! — que manifestamente não devem merecer guarida nesta parte do ordenamento jurídico. Na base desta tese está, pois, a ideia de “levar a sério” o legislador e a presunção do art. 9 do Código Civil e verificar se o texto da lei não servirá, afinal, para tornar mais simples aquilo que é, inevitavelmente, complicado.

A corrente dominante, como vimos, também procura separar as obras protegidas daquelas que não merecem protecção. Mas utiliza para isso um instrumento inadequado: o critério da originalidade. Para este entendimento, só serão protegidas pelo Direito de Autor obras que constituam criações originais. O que é correcto. Mas acontece que a originalidade é um *requisito* da protecção de Direito de Autor e não um *elemento definidor* do conceito de obra. Uma pintura de Paula Rego é uma obra merecedora de protecção. Se um terceiro fizer uma cópia servil dessa obra, o resultado dessa cópia será também uma obra, mas não será obra *protegida* — apesar de ser exactamente igual ao original —, pois carece de originalidade. A recusa de protecção dessa cópia dever-se-á, não às características dessa obra ou à sua natureza (inegavelmente artística), mas apenas à falta de um requisito, “extrínseco” à obra: não foi produzida pelo seu criador intelectual. A segunda obra é a mesma que a primeira, sem tirar nem pôr. Só lhe falta um requisito: ser original.

O acerto de se considerar a originalidade unicamente como requisito de protecção — e não como critério definidor do conceito de obra — resulta também do que já dissemos: há muitas criações que são originais (em todos os sentidos), mas nem por

⁴³⁵ *The requirement of originality*, 108.

isso podem beneficiar de direitos de autor. Não é por acaso que diversas decisões judiciais vêm negando tutela autoral à criação de fragrâncias para perfumes ⁴³⁶ e a receitas culinárias ⁴³⁷. É que, apesar de se tratar de criações intelectuais, exteriorizadas e, em certos casos, inquestionavelmente originais, há algo que lhes falta... O que será? Constituir uma “emanação da personalidade do seu autor”, responderão alguns ⁴³⁸. Não ser uma “simples aplicação de *savoir faire*”, dirão outros. Ser uma obra artística, respondemos nós!

Uma bucha para fixar parafusos, com um novo formato, pode constituir uma obra original, criada pelo seu autor e, até, altamente inovadora. Mas não é uma obra protegida pelo Direito de Autor. O piso de um pneu, com um desenho revolucionário que aumenta a aderência ao solo, é uma criação intelectual, porventura original. Mas não gera direitos de autor, porque não constitui uma criação artística ou literária. Dir-se-á que esta exclusão tem a ver com o carácter *funcional* dessa criação, visto que o Direito de Autor não protege a técnica, nem as ideias. Contudo, essa objecção não procede, pois é sabido que o *objectivo* da obra é irrelevante para a protecção; logo, o que aqui se protegeria seria a obra (o desenho do piso) na sua expressão concreta, tal como exteriorizada pelo seu autor. E esse desenho, que em nada se distingue de uma pintura ou de um baixo-relevo abstractos, só não merece tutela autoral porque não reveste natureza artística.

⁴³⁶ Em França, ANDRÉ LUCAS et al., *Traité...*, 92 ss., referem a existência de pelo menos quatro decisões da Cour de Cassation negando protecção à fragrância de um perfume, com fundamento em que a mesma resulta *da simples aplicação de um savoir-faire*, não constituindo assim *a criação de uma forma de expressão susceptível de beneficiar da protecção das obras do espírito*. A este respeito, cf. também P.-Y. GAUTIER, *Propriété Littéraire et Artistique*, 63 e, criticamente, VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur et droits voisins*, 129 ss.. Já na Holanda, o Supremo Tribunal (Hoge Raad) decidiu que a fragrância de um perfume pode beneficiar de tutela autoral (ac. de 16.06.2006, *Kecofa v Lancôme*) citado por BERNT HUGENHOLTZ, *Works of Literature, Science and Art*, in “A Century of Dutch Copyright Law”, 51. Esta decisão foi criticada, nomeadamente, por ter protegido uma criação (combinação de ingredientes químicos), que releva sobretudo do domínio das patentes. No entanto, à luz de uma concepção “tolerante” de obra, não deixa de ser uma criação intelectual do autor, dotada de originalidade, como bem sublinha ANDRÉ LUCAS, ob. cit., 94.

⁴³⁷ Cf., nomeadamente, ANDRÉ KÉRÉVER, *Chronique de Jurisprudence*, RIDA 177, Julho 1998, 147 ss. (citando uma decisão do Tribunal de Grande Instance de Paris, de 30.09.1997, que considerou que as receitas de cozinha não constituem, em si mesmas, uma obra intelectual, pois correspondem a uma sucessão de instruções, exprimindo um *savoir-faire* insusceptível de protecção). A este respeito, cf. ainda ANDRÉ LUCAS, et al., *Traité...*, 94 e P.-Y. GAUTIER, *Propriété Littéraire et Artistique*, 63.

⁴³⁸ Para um enunciado detalhado das várias teses em presença, cf. ANTOON QUAEDVLIEG, *Copyright and Perfume: Nose, Intellect and Industry*, RIDA, 230, 2011, 7-77.

Mas pensemos num outro exemplo, que nada tem a ver com funcionalidade técnica: as jogadas de futebol ensaiadas. As *obras coreográficas* estão expressamente abrangidas pelo art. 2/1/d) do nosso CDA, que exige, além do mais, que a sua expressão seja fixada “por escrito ou por qualquer outra forma”⁴³⁹. Assim, uma sequência de passos de dança de um bailado, desde que seja fixada — em suporte vídeo ou numa descrição escrita — pode inquestionavelmente ser objecto de direitos de autor. É óbvio que um jogo de futebol não é um bailado⁴⁴⁰, mas, face à *atipicidade* do conceito de obra protegida pelo CDA (que não protege apenas as obras nele tipificadas), é legítimo questionar: uma dada sequência de passes de bola ensaiados, num jogo de futebol, poderá constituir algo equivalente a uma obra coreográfica, gerando direitos de autor? Esta questão podia ter-se colocado durante o Campeonato Nacional de Futebol de 2003-2004, quando a equipa do Futebol Clube do Porto, então treinada por José Mourinho, venceu o Boavista por 1-0 com um golo obtido através da marcação de uma penalidade, conhecida por “livre à Camacho”. No final desse jogo, o treinador do F. C. Porto explicou que a jogada tinha sido copiada de um livre inventado pelo então treinador do Benfica, José António Camacho⁴⁴¹. Tratava-se de

⁴³⁹ Esta exigência de fixação parece constituir apenas um requisito *ad probationem*, e não *ad substantiam*, justificando-se claramente por uma necessidade de prova (que é essencial para obras efémeras, como sucede, v. g., com a dança), não parecendo sequer constituir um elemento definidor do conceito de obra coreográfica. Neste sentido, MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 139.

⁴⁴⁰ O CDA não define “obras coreográficas”, havendo até quem as defina de forma muito ampla: *obras cuja essência reside na representação visual de um conteúdo do pensamento através de mímicas e de movimentos*” (definição dada por FROMM/NORDEMANN/VINCK, *Urheberrecht*, 1988, *apud* MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 135). Para uma análise específica do conceito de obra coreográfica, JOI MICHELLE LAKES, *A Pas de Deux for Choreography and Copyright*, *New York University Law Review*, December 2005, (80), 1829 ss., que define este tipo de obra como *a choreographer’s expression represented by the planned flow of one or more dancer’s movement in time through body positions and spacial arrangements*. Seja como for, a (eventual) referência à dança nunca representaria uma limitação para os ordenamentos jurídico que adoptam um conceito aberto de obra, como sucede com os sistemas continentais.

⁴⁴¹ Para um relato deste episódio, cf. edição de 14.03.2004 do Jornal “Record”, que transcreve as seguintes declarações do então treinador portista: *Não tenho problemas em admitir que este lance foi copiado do Benfica de Camacho*, continuando: *Na semana passada treinámos este lance meia hora para o jogo de Manchester (...). Em Manchester não surgiu a oportunidade e os jogadores propuseram-me que se hoje houvesse gostavam de tentar e aceitei. Ainda bem*. Curiosamente, o treinador José António Camacho veio declarar que efectivamente treinava os seus jogadores para marcarem esse livre, mas declinou a autoria dessa coreografia, acrescentando: *No futebol dificilmente se pode plagiar porque todas as equipas estão a tentar surpreender através de um livre ou de uma falta. [aquele livre] é uma maneira de surpreender e não é uma jogada de Camacho porque eu não a inventei, também a vi a outros treinadores*. (cf. edição de 16.03.2004 do site <http://www.maisfutebol.iol.pt>).

uma sequência pré-determinada de movimentos de jogadores na área adversária, envolvendo um movimento colectivo e dois movimentos individuais, por parte do jogador que marca o livre e de outro companheiro, que efectua um remate frontal à baliza, na marca de grande penalidade, para onde a bola é enviada pelo marcador do livre ⁴⁴². Em face disto, cumpre perguntar: Não estamos perante uma criação intelectual? Não se trata de uma “coreografia”, isto é de uma sequência de movimentos? Não foi a expressão dessa criação fixada (pelo menos em vídeo)? Então o que lhe faltava para constituir uma obra protegida por direitos de autor? Perguntar... é responder: não lhe faltava nada, salvo a natureza artística. Trata-se de uma criação do domínio desportivo, mas não do foro artístico ⁴⁴³.

⁴⁴² A descrição da sequência de passes para marcação dessa penalidade está disponível in <http://www.youtube.com/watch?v=50k-PN-PbdA>. O "livre à Camacho" consiste num movimento colectivo pré-determinado dos jogadores de uma equipa, com o objectivo de enganar a defesa contrária e conseguir colocar a bola à disposição de um companheiro de equipa, numa zona "limpa" de adversários e em mira com a baliza. Para isso, os jogadores que estão na área movem-se todos num determinado sentido (induzindo assim os adversários a acompanhá-los), à excepção de um companheiro que, surpreendendo a equipa adversária, faz o movimento inverso, afastando-se da baliza e correndo para a marca de penálti, onde recebe um passe rasteiro do jogador que marca o livre, permitindo assim um remate desimpedido de adversários, que daí se afastaram, atraídos para a pequena área pelo movimento colectivo da outra equipa (descrição fornecida por PEDRO DIAS, responsável do site de informação futebolística www.zerozero.pt).

⁴⁴³ Foi precisamente com este fundamento que a Relação de Évora absolveu um arguido que vinha acusado de violar os direitos de retransmissão da TV Cabo, por utilizar um receptor e decodificador de sinal não autorizado para aceder a transmissões da Sport TV. Num acórdão de 14.07.2010 (Proc. 22/06.8FAVRS; rel. Edgar Valente), a Relação considerou que *um evento desportivo, como é um jogo de futebol, não é uma criação intelectual do domínio literário, científico e artístico. Logo, não integra o conceito de obra, nos termos e para os efeitos prevenidos no art. 1.º do CDADC*. O TJ já se pronunciou contra a susceptibilidade de os eventos desportivos serem protegidos por direitos de autor, no caso FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE LTD (ac. de 4.10.2011, C-403/08 e C-429/08), tendo decidido que *os eventos desportivos não podem ser considerados como criações intelectuais qualificáveis como obras na acepção da directiva direitos de autor. O mesmo vale, em especial, para os jogos de futebol, enquadrados por regras que não deixam margem para uma liberdade criativa, na acepção do direito de autor. Nestas condições, estes jogos não podem ser protegidos a título de direito de autor* (§§ 98 e 99). Ao contrário do que sucede com o acórdão da Rel. de Évora, esta decisão do TJ é verdadeiramente intrigante, pois começa por dizer que *os eventos desportivos não podem ser considerados como criações intelectuais qualificáveis como obras* (como exigiria a jurisprudência INFOPAQ), mas depois acrescenta que *os eventos desportivos, enquanto tais, têm um carácter único e, nesta medida, original, que pode transformá-los em objectos dignos de protecção comparável à protecção de obras, podendo essa protecção ser eventualmente concedida pelas diferentes ordens jurídicas internas* (§ 100). E acaba por concluir que os Estados-membros são livres de *proteger os eventos desportivos, eventualmente a título de protecção da propriedade intelectual, pondo em vigor uma legislação nacional específica* (§ 102). A justificação dada pelo Tribunal de Justiça é, no mínimo, lacónica (os eventos desportivos não são “uma criação intelectual do seu autor”, sem explicar porquê). De qualquer modo, uma coisa é um evento desportivo, considerado no seu todo, que tem uma imprevisibilidade e uma irrepetibilidade que parecem incompatíveis com a noção de obra, e outra coisa é uma *jogada específica* (uma sequência de movimentos pré-determinados), que constitui uma coreografia passível de ser descrita, ensaiada, repetida e copiada por terceiros. Curiosamente,

Esta análise conduz-nos à conclusão de que o critério de fronteira entre as obras protegidas pelo Direito de Autor e aquelas que o não são (sejam ou não passíveis de protecção alternativa, como, v. g., as invenções patenteadas) terá que residir na *natureza* da obra: se é literária ou artística, é uma obra protegida; se não tiver esse carácter, não gozará de protecção.

Não estamos completamente isolados neste entendimento. São vários os autores que consideram que o Direito de Autor deve ser reservado apenas àquelas criações humanas comportando um certo conteúdo estético ou cultural. Entre eles, contam-se vultos como EUGEN ULMER, que definia as obras protegidas como *individualidades no domínio da literatura e da arte*⁴⁴⁴ e sustentava que *as obras no sentido do direito de autor são apenas as realizações que se distinguem, como resultando de uma actividade criativa, da massa das produções literárias quotidianas, das construções vulgares, dos resultados industriais*⁴⁴⁵ e ADOLF DIETZ, pugnando por uma elevação do patamar de protecção do direito de autor, *a fim de se aproximar de novo do fundamento jurídico-político original que é a protecção das obras da literatura, da música e da arte*⁴⁴⁶. No

está pendente nos E.U.A. um litígio em que se discute se é possível reconhecer *copyright* aos autores de *jogos electrónicos* de futebol americano, nomeadamente sobre as jogadas e formações específicas deste tipo de jogo (*Robin Antonick v Electronic Arts Inc*, pendente no U. S. District Court for the Northern District of California – Proc. C 11-01543 CRB). A qualificação de prestações desportivas como obras protegíveis pelo Direito de Autor tem sido objeto de debate, em diversos países europeus (nomeadamente Alemanha, França, Bélgica), como informa MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 135-147, que refere que os argumentos invocados para negar protecção a estas “performances” têm sido os seguintes: a) tais prestações *não exprimem qualquer conteúdo intelectual* (o que só pode ser dito por alguém que nunca praticou ou apreciou modalidades desportivas...); b) o desportista *não imprime à prestação um cunho pessoal* (o que merece idêntica crítica); c) a prestação desportiva *não possui um grau mínimo de intensidade criativa, sendo determinada pelas regras do jogo* (o que desconhece o espaço de liberdade de que o jogador goza, mesmo cumprindo essas regras); d) a prestação é desprovida *de carácter artístico* (única objecção que, a nosso ver, procede). Note-se que em França, curiosamente, se protegem explicitamente os *números de circo* (art. L 112-2/4.º do Code de la Propriété Intellectuelle), o que significa que as prestações dos *acrobatas* podem gozar de tutela autoral. Sendo assim, um exercício de ginástica desportiva (v.g. ginástica rítmica) pode ser absolutamente idêntico a um número de acrobacia e, mesmo assim, não beneficiar de protecção, devido à falta do carácter artístico.

⁴⁴⁴ *Urheber- und Verlagsrecht*, 1980, § 19, 119.

⁴⁴⁵ *Idem, ibidem* (no original: “Werke im Sinn des Urheberrechts sind nur Gebilde, die sich als Ergebnisse geistigen Schaffens von der Masse alltäglicher Sprachgebilde, gewöhnlicher Bauten, industrieller Erzeugnisse usw. abheben”).

⁴⁴⁶ *Copyright protection for computers programs: Trojan horse or stimulus for the future copyright system?*, in “Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht”, 1985, Vol. 110, 63 e *Copyright Law in the European Community*, 1978, 32, em que defende que se reserve a tutela jusautoral ao *copyright in the true sense (...) to the field of works of literature, music and art*.

mesmo sentido, PIERRE-YVES GAUTIER define “obra” como *qualquer esforço de inovação do espírito humano, conduzindo a uma produção intelectual, que pode ter um objectivo prático mas deve envolver um mínimo efeito estético ou cultural, ligando-a de algum modo ao domínio das belas-artes* ⁴⁴⁷. Entre nós, OLIVEIRA ASCENSÃO, na esteira de ULMER, defende convictamente a necessidade de atender ao *carácter literário e artístico* para efeitos de demarcação do âmbito de protecção do Direito de Autor ⁴⁴⁸, sintetizando a sua posição nos termos seguintes: *Nos casos normais, basta apurar que uma obra se situa efectivamente no domínio tutelado. Tem de se qualificar como obra literária ou artística, mas dispensa-se uma valoração particular do mérito. Pelo contrário, nas obras de destinação utilitária temos antes de mais essa função, e não uma função literária e artística. Nenhum motivo há para deixar automaticamente essas obras transpor o limiar do direito de autor. Só o poderão fazer se uma apreciação particular permitir concluir que, além do seu carácter utilitário, têm ainda um mérito particular que justifica que as consideremos também obras literárias e artísticas.* DIAS PEREIRA também parece perfilhar este entendimento, especialmente quando afirma que *a criação intelectual será obra, para efeitos de protecção do direito de autor, na medida em que constitua uma forma original, sensorialmente apreensível, de expressão comunicativa literária ou artística* ⁴⁴⁹. Na mesma linha de pensamento, embora sem formular ostensivamente a exigência da natureza artística ou literária da obra, certos autores reconhecem a necessidade de utilizar “critérios estéticos” para a definir e identificar ⁴⁵⁰.

⁴⁴⁷ *Propriété littéraire et artistique*, 2012, 62 (no original: “tout effort d’innovation de l’esprit humain, conduisant à une production intellectuelle, qui peut tendre vers un but pratique mais doit comporter un minimum d’effet esthétique ou culturel, la rattachant d’une quelconque façon à l’ordre des beaux-arts”).

⁴⁴⁸ *Direitos de Autor e Direitos Conexos*, 91.

⁴⁴⁹ DIAS PEREIRA, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 391-392.

⁴⁵⁰ Neste sentido, STEF VAN GOMPEL / ERLEND LAVIK, *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: An Inquiry into EU Copyright Law’s Eschewal of other Criteria than Originality*, RIDA 236, Avril 2013, 103-105 e 189, afirmam: *it seems that qualitative and aesthetic criteria cannot really be totally excluded in practice. These criteria somehow tend to sneak into legal deliberations anyway, especially where it must be determined whether or not new types of subject-matter rightfully belong to the domain of literary and artistic property and where the courts attempt to demarcate the aesthetic domain of copyright law from the technical or functional domain of other intellectual property rights.* No direito anglo-saxónico, esta questão coloca-se em termos substancialmente diferentes, tendo em conta a existência de um catálogo tipificador das obras protegidas. Por isso, só beneficiam do *copyright* as obras que se enquadrem nalguma das categorias reconhecidas pelo legislador. Ainda

Curiosamente, é a nossa jurisprudência que, mais desinibidamente, assume a necessidade de circunscrever a tutela autoral aos domínios artístico e literário ⁴⁵¹. Nesse sentido, a Relação de Évora ⁴⁵² recusou protecção a um projecto de irrigação de um olival, *por não se tratar de criação intelectual do domínio literário, científico ou artístico*. Num outro acórdão, o mesmo tribunal ⁴⁵³, depois de afirmar que a obra protegida deve inscrever-se *no campo da cultura e não, apenas, no universo das transacções económicas*, sublinhou a necessidade de recorrer a *critérios de valoração para determinar a fronteira entre a obra literária e artística e a actividade não criativa*. Este tribunal decidiu ainda que *um evento desportivo, como é um jogo de futebol, não é uma criação intelectual do domínio literário, científico e artístico. Logo, não integra o conceito de obra* ⁴⁵⁴. Nesta mesma linha, a Relação de Coimbra recusou protecção a um conjunto de bordados, sublinhando *a necessidade de não admitir obras sem significado como criação literária e artística, pois de outro modo estaria a restringir-se a comunicação social sem que em contrapartida tenha havido um contributo criativo que haja que recompensar* ⁴⁵⁵. Por fim, a Relação de Guimarães negou tutela autoral a uma linha de torneiras de cozinha e de casa de banho, por carecer de *natureza artística* ⁴⁵⁶.

assim, categorias como a dos “works of artistic craftsmanship” suscitam intrincadas questões em torno daquilo que pode ser qualificado como “obra artística”. Sobre este aspecto, cf. nomeadamente DAVID BOOTON, *Framing Pictures: Defining Art in UK Copyright Law*, “International Property Quarterly”, 2003 (1) 38-68 e BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 80 ss., que analisam com certo humor um caso julgado pela “House of Lords”, negando carácter artístico a um modelo de cadeira: a decisão foi proferida por unanimidade dos 5 juízes, cada um deles invocando uma fundamentação diferente dos demais...

⁴⁵¹ A isso não é alheia a influência exercida pelo pensamento de OLIVEIRA ASCENSÃO, em particular pelo obra *Direito de Autor e Direitos Conexos*, originalmente publicada em 1992 e invariavelmente citada nos arestos em matéria de direitos de autor.

⁴⁵² De 15.05.2010 (Proc. 32/06.5TBBJA; rel. António Cardoso).

⁴⁵³ Ac. de 10.07.2007 (Proc. n.º 526/07; rel. António Latas), relativo a um projecto de loteamento, a que não reconheceu tutela autoral. Recusando protecção a uma obra de arquitectura, mas aqui com fundamento na falta de originalidade, cf. também ac. Rel. Porto de 18.02.2009 (Proc. 112/04.1TAFNF; rel. Esteves Marques).

⁴⁵⁴ Ac. de 14.07.2010 (Proc. 22/06.8FAVRS; cit.).

⁴⁵⁵ Ac. de 22.01.2002 (Rec. n.º 2236/01; rel. Jaime Ferreira, CJ 2002, I, 23).

⁴⁵⁶ A. de 27.02.2012 (Proc. 1607/10.3TBRRG; rel. Manso Raínho). Para uma anotação discordante, cf. NUNO SOUSA E SILVA, “No copyright protection for tap designs”, *says Portuguese court*, JIPLP, 2013, Vol. 8, 686-687.

Apesar disso, repete-se, estamos perante um entendimento que — pelo menos em termos doutrinários — é claramente minoritário e que corre o risco de ser considerado *ultrapassado*, face às tendências “expansionistas” que se observam na jurisprudência estrangeira. O que constitui uma razão suplementar para testarmos esta tese, enfrentando as objecções que mais frequentemente se lhe opõem.

A objecção mais óbvia prende-se com a dificuldade — segundo alguns, impossibilidade — de definir “arte”⁴⁵⁷. Na ausência de uma noção estabilizada ou consensual de arte, muitos autores consideram inviável o recurso a este critério para delimitar o âmbito de protecção do Direito de Autor. Mas a verdade é que o escrutínio acerca da natureza artística da obra é incontornável, pois se não for realizado num primeiro momento (ao nível da delimitação do conceito de obra) terá de o ser numa segunda fase (quando se tiver de apurar o que são “obras de artes aplicadas”). Há muitos autores que — sentindo-se incapazes de definir “arte” com rigor — renunciam a esse esforço e preferem dizer que essa definição não é necessária⁴⁵⁸. Outros há que confundem a análise do *carácter* artístico com a avaliação do *mérito* artístico⁴⁵⁹. Ora, enquanto esta avaliação do mérito é irrelevante para a disciplina do Direito de Autor, aquela análise é fundamental, pois circunscreve o âmbito de aplicação deste direito. Não se ignoram as dificuldades com que se depara a tentativa de traçar esta fronteira⁴⁶⁰. Mas a exigência do carácter artístico não pode ser escamoteada sob o pretexto da

⁴⁵⁷ Cf. MIREILE BUYDENS, *La protection de la quasi-creation*, 46.

⁴⁵⁸ Neste sentido, MARIA VICTORIA ROCHA, *A obra enquanto objecto de protecção pelo Direito de Autor*, afirma que *não se pretende, portanto, delimitar o que é a Arte ou a Literatura, ou mesmo a Ciência, tentativa que seria, aliás, inútil e desnecessária*. Na mesma linha, G. FINISS, *The Theory of “Unity of Art” and the Protection of Designs and Models in French Law*, in *Journal of the Patent Office Society*, September 1964, Vol. XLVI, 9, 615-616, refere que os tribunais franceses recorreram *a todos os critérios de distinção entre “arte maior” e “arte menor” e abandonaram-nos sucessivamente, depois de confirmarem a sua ineficácia, até decidirem ignorar essa diferença*.

⁴⁵⁹ V.g., EUGÈNE POUILLET, *Traité Théorique et Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique et du Droit de Représentation*, 190, 97, SILVIA GUIZZARDI, *Osservazioni in tema di protezione di diritto d'autore delle opere di design*, in “Studi in onore di Gerhard Schricker”, Giuffrè Editore, 2005, 97, e MENEZES LEITÃO, *Direito de Autor*, 89.

⁴⁶⁰ Para um enunciado extremamente detalhado das diversas doutrinas destinadas à definição do conceito de “obra protegida”, cf. MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-creation*, 34-89. Numa abordagem muito interessante do Direito de Autor, ZOHAR EFRONI, *Access-Right. The Future of Digital Copyright Law*, 2011, 27-36, refere que os sistemas de direitos de autor podem utilizar 4 limites: a) categorias gerais: como os conceitos de arte, literatura; b) categorias específicas: as classes de obras (como no Reino-Unido); c) categorias negativas: realidades excluídas (como ideias); d) limiares (*threshold standards*): originalidade, individualidade e criatividade.

dificuldade de definir “arte”. Esta é uma questão incontornável, sob pena de se transformar o Direito de Autor numa “vala-comum” onde vem parar toda a espécie de banalidades, subvertendo as finalidades que presidiram à sua instituição.

Mas, se esta conclusão se nos impõe como evidente — até como simples constatação de bom senso —, não devemos ignorar as dificuldades de densificação dos critérios de triagem daquilo que é uma obra protegida, em especial no que respeita às criações artísticas, já que as criações literárias suscitam menores dificuldades de qualificação.

Assim, a obra *literária* tem sido definida como aquela que utiliza a linguagem escrita como meio de expressão ⁴⁶¹. O tipo de linguagem é relativamente indiferente, podendo tratar-se de uma língua viva, de uma língua morta, de linguagem matemática ou até informática. Igualmente irrelevante é o género literário a que a obra pertence, até porque o art. 2/1 do CDA prevê a protecção destas obras *quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objectivo*. Assim, estão abrangidas não só as obras de ficção, produto da imaginação do autor, mas também as obras de conteúdo não criativo, como por exemplo compilações, enciclopédias ou antologias que, pela escolha ou disposição das matérias, constituam criações intelectuais (art. 3/1 do CDA). O tema e o destino da obra literária são, em princípio, indiferentes para efeitos da sua tutela. No entanto, o art. 7 do CDA recusa (por opção legislativa, que não por imperativo ontológico) protecção a certas categorias de obras, como as notícias do dia, requerimentos, alegações, queixas e outros textos apresentados perante autoridades ou serviços públicos, ou os discursos políticos. Já as obras de carácter científico e técnico — no que respeita à sua expressão escrita —, beneficiam sem reservas da protecção do Direito de Autor. Essencial, como veremos, é que as obras em causa tenham uma dose de criatividade suficiente para merecerem protecção, independentemente da sua destinação ou do objectivo que presidiu à sua elaboração. Por isso, obras literárias tão modestas como um manual de instruções de um electrodoméstico, ou a descrição de uma paisagem

⁴⁶¹ MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 90 e MENEZES LEITÃO, *Direito de Autor*, 80. OLIVEIRA ASCENSÃO refere-se, a este propósito, às “obras de expressão linguística” (*Direito de Autor e Direitos Conexos*, 87). P.-Y. GAUTIER fornece uma definição mais ampla, abrangendo todas aquelas obras destinadas a comunicar um pensamento, fixado por escrito e apreendido pela vista ou expresso pela voz (ex. discurso, poesia), reproduzida ou não posteriormente (*Propriété littéraire et artistique*, 66).

num roteiro turístico podem gozar de tutela autoral, na medida da sua originalidade. Não é a circunstância de não pertencerem ao domínio da “Literatura” — tal como tradicionalmente entendida — que as privará de protecção ⁴⁶².

Mas, se a noção de obra literária é relativamente fácil de definir e delimitar, já o mesmo não se dirá do conceito de *obra artística*, manifestamente refractário a tentativas de definição. No entanto, para o estudo da tutela da Estética Industrial interessa sobretudo a definição de criação artística, pois é este tipo de obras que mais influência tem na aparência dos produtos. Por isso, não podemos furtar-nos a essa tarefa, que se mostra crucial para a compreensão e disciplina desta realidade, havendo que encarar frontalmente a questão da definição de “obra artística”, a fim de encontrar um critério que, melhor ou pior, permita aos aplicadores do Direito realizar a sua missão. Assim, retomaremos esta questão no ponto seguinte deste estudo.

Outro obstáculo, frequentemente invocado, prende-se com a irrelevância do objectivo ou destino da obra ⁴⁶³, o que abriria as portas do Direito de Autor não apenas às obras artísticas, mas também as criações puramente utilitárias, sem qualquer carácter artístico. Mas a isso se responde que é necessário distinguir entre o *destino* ou a *finalidade* da obra (irrelevantes para a tutela autoral) e a sua *natureza*. Uma obra artística pode ser elaborada com um objectivo utilitário. E esse destino não lhe retira o carácter artístico, nem a priva da tutela como obra de arte. Quando Manuel Cargaleiro pintou uma aguarela para ser usada como rótulo do vinho Esporão ⁴⁶⁴, criou uma obra de arte com a mesma *natureza* artística que a Gioconda de Leonardo da Vinci... O facto de a ter pintado com o objectivo de decorar uma garrafa de vinho não deve acrescentar nem diminuir a protecção autoral de que tal obra beneficia.

⁴⁶² Ainda assim, será legítimo indagar se deverá exigir-se que a obra literária tenha, de algum modo, um “contributo mínimo” no âmbito cultural. Mas esta exigência, que está longe de ser óbvia, terá menor justificação do que a exigência do carácter artístico, visto que as obras literárias estão menos expostas aos riscos da sobreposição de protecção que as obras artísticas enfrentam (havendo por isso menor necessidade de as demarcar). De qualquer modo, não será este o local adequado para aprofundar esta questão, que não assume especial relevância para a protecção da Estética Industrial.

⁴⁶³ Proclamado pelo art. 2/1 do CDA.

⁴⁶⁴ Vinho “Esporão Reserva” tinto, colheita de 1986.

Objectar-se-á, ainda, que hoje em dia o Direito de Autor abrange criações que, manifestamente, não pertencem ao domínio das Artes e das Letras, como sucede com os programas de computador. E que, apesar de a linguagem informática revestir a forma escrita (pelo menos na redacção do código-fonte), essa forma de expressão não reveste, em si mesma, carácter artístico ou literário, tendo uma mera natureza técnica. Este argumento, para certos autores, demonstraria a obsolescência do critério da natureza da criação, para definir a obra protegida ⁴⁶⁵. Sucede, porém, que o *software* (que é uma realidade técnica) é tutelado por *equiparação* e não por se tratar de uma criação que naturalmente se enquadre no Direito de Autor. Os programas de computador não são verdadeiras obras artísticas ou literárias. Por isso, esta disciplina só se lhes aplica por remissão legal ⁴⁶⁶. O texto destas “obras” não visa em si mesmo transmitir ideias, emoções ou sentimentos, mas apenas comandar um mecanismo e fazer funcionar, de um certo modo, um dispositivo técnico. Por isso, o *software* não é uma obra passível originariamente de beneficiar de direito de autor. Só beneficia dele porque o legislador, como solução de recurso, mandou aplicar-lhe esse regime ⁴⁶⁷. Mas essa equiparação ou essa “analogia legislativa” não faz dos programas de computador obras artísticas ou literárias. Podemos vestir um macaco com fato e gravata, que nem assim fazemos dele um homem...

Dir-se-á, por último, que o entendimento que perfilhamos já se encontra ultrapassado — nomeadamente face à recente jurisprudência do Tribunal de Justiça, no acórdão INFOPAQ e posteriores — que apenas exige que a obra constitua *uma criação*

⁴⁶⁵ Cf. entre outros, LUCAS, et al., *Traité...*, 61 e VIVANT / BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur et droits voisins*, 129.

⁴⁶⁶ Neste sentido, RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUES-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 158, refere que *os programas de computador não são obras científicas, antes obras tecnológicas. Trata-se de criações tecnológicas que, por razões de oportunidade, se decidiu proteger através de direitos de autor.*

⁴⁶⁷ Esta foi apenas uma das opções possíveis, como aliás resulta implicitamente do § 6 do Preâmbulo da Directiva 91/250/CEE (entretanto codificada pela Directiva 2009/24/CE): *o enquadramento jurídico comunitário de protecção dos programas de computador pode, por conseguinte, numa primeira fase, limitar-se a determinar que os Estados-membros devem conceder protecção aos programas de computador ao abrigo dos direitos de autor, **considerando-os como obras literárias.*** Esta ideia é também evidenciada no preâmbulo do DL 252/94, de 20 de Outubro, que transpõe para o direito interno o regime daquela directiva: *os conceitos nucleares de protecção dos programas de computador transportam novas realidades que não são facilmente subsumíveis às existentes no direito de autor, muito embora a **equiparação** a obras literárias possa permitir, pontualmente, uma aproximação.*

intelectual do próprio autor. E, na verdade, não é impossível que as coisas se venham a encaminhar nesse sentido... Mas, como tentaremos demonstrar ⁴⁶⁸, esta jurisprudência não impõe necessariamente essa leitura. Até porque os esforços de harmonização do Direito de Autor desenvolvidos pela União Europeia ainda não conduziram à fixação de um conceito unitário de obra protegida. Até à data, os Estados-membros da UE permanecem competentes para definir o âmbito de protecção do seu Direito de Autor, no respeito das convenções internacionais. Pois bem, se não quisermos interpretar a lei de modo completamente indiferente ao que dela consta... então a referência ao “domínio literário, científico e artístico”, constante do art. 1/1 do CDA, não pode deixar de ser atendida para efeitos de demarcação do âmbito do Direito de Autor. Esta é, a nosso ver, a única forma de traçar um rumo lógico e coerente na tutela da Estética Industrial. Sendo assim, concluimos que a obra protegida pelo Direito de Autor é *a expressão de uma criação intelectual de carácter artístico ou literário*.

12. O “carácter artístico”

A conclusão que encerra o ponto anterior conduz-nos, inevitavelmente, a uma interrogação: como é que se afere o carácter artístico de uma obra? Ou, mais radicalmente ainda, como é que se determina o conceito de “arte”? O desafio de definir “arte” tem interpelado filósofos, artistas e, em geral, homens de cultura ao longo dos séculos, sem que alguma vez se tenha encontrado uma noção consensual. O grande escritor russo LEV TOLSTÓI, na sua obra *What is Art?* ⁴⁶⁹, depois de recensear, e rejeitar, setenta e três definições de arte e de beleza, acabou por proclamar que a arte, tal como o discurso, constitui *um meio de comunicação* ⁴⁷⁰, podendo definir-se

⁴⁶⁸ *Infra*, 13.4. .

⁴⁶⁹ Penguin Books, 1995, 150. Devido às difíceis relações de Tolstói com a censura russa, a primeira edição desta obra consistiu na sua tradução inglesa, feita com a aprovação e a pedido do autor, em 1898 (cf. nota bibliográfica, a fls. xxv).

⁴⁷⁰ *Idem*, 123.

como a *actividade humana pela qual uma pessoa conscientemente transmite a outros, através de certos sinais exteriores, os sentimentos que experimentou* ⁴⁷¹.

A histórica semântica da palavra “arte” revela a sua origem no vocábulo latino “ars”, designando *qualquer actividade humana que implicasse um determinado saber fazer ordenado, uma determinada habilidade, passível de ser adquirida através de um tirocínio oportuno* ⁴⁷². Curiosamente, esta palavra latina tinha como correspondente mais próximo, na língua grega, o vocábulo “techné” (isto é, “técnica”), o que acentua o significado originário de “arte” como uma *actividade humana que se exerce segundo regras ditadas pelo estudo e pela experiência* ⁴⁷³. Este significado ainda hoje permanece válido, sendo correntemente usado para designar ofícios ou competências (“arte de pedreiro”, “artes marciais”) ⁴⁷⁴.

Foi apenas a partir do Renascimento que surgiu uma acepção estética de “artes” (no sentido de actividades destinadas a produzir obras com valor estético), inicialmente até com a designação de “belas-artses” (*beaux-arts, fine arts*), devido à necessidade de as distinguir das outras artes, sem conteúdo estético; e foi no decurso do Século XVIII que se afirmou, com predominância, o actual significado estético de “arte”, sem carecer de qualificativos adicionais ⁴⁷⁵. Mas esta evolução não conduziu ao estabelecimento de um conceito definido de arte. Bem pelo contrário, os maiores contributos para a compreensão da noção de arte são teses reconhecendo *simultaneamente a contingência da arte (a arte como produto histórico, como forma simbólica tudo menos eterna) e a necessidade que nela transparece (a arte como*

⁴⁷¹ *Ibidem*, 40 e 113. Este autor apontava, como indício seguro para detectar a “verdadeira arte”, o seu carácter “infeccioso”, isto é, a sua capacidade de levar os destinatários a experimentar o mesmo sentimento que o autor já vivenciou. Partindo deste critério, o autor de “Guerra e Paz” distinguia entre a arte “genuína”, que só raramente se manifestava, e a arte “contrafeita”, produzida continuamente por artesãos e industriais, “enquanto houver consumidores” que a compreem (120). E rematava, com inegável veia literária: *genuine art has no need for dressing up, like the wife of a loving husband. Counterfeit art, like a prostitute, must always be decked out* (150).

⁴⁷² STEFANO VELOTTI, entrada “arte”, in *Dicionário de Estética*, dir. GIANNI CARCHIA / PAOLO D’ANGELO, 2009, 33.

⁴⁷³ *Idem, ibidem*.

⁴⁷⁴ *Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea*, da Academia das Ciências de Lisboa, Vol. I, 2001, 366 e *Dicionário HOUAISS da Língua Portuguesa*, Vol. I, 2002, 397.

⁴⁷⁵ STEFANO VELOTTI, *Dicionário de Estética*, 35.

exemplo de condições especiais da experiência humana) ⁴⁷⁶. BAUMGARTEN, apontado como o fundador da Estética ⁴⁷⁷, definiu-a como “a ciência do conhecimento sensível”, tendo por objecto o estudo da beleza, isto é, a perfeição apreendida pelos sentidos. Todavia, como justamente sublinha UMBERTO ECO ⁴⁷⁸, *a Beleza nunca foi algo de absoluto e imutável, mas assumiu rostos diferentes segundo o período histórico e a região; não só no que diz respeito à Beleza física (do homem, da mulher, da paisagem), mas também em relação à Beleza de Deus ou dos santos ou das ideias...* De resto, acrescenta este autor, *muitas vezes a atribuição da beleza ou da fealdade fizeram-se atendendo, não a critérios estéticos, mas sim a critérios políticos e sociais* ⁴⁷⁹.

Pode, assim, afirmar-se que uma das poucas características constantes da Arte é a sua permanente evolução. A História da Arte revela-nos uma longa sucessão de escolas e tendências divergentes e, por vezes, radicalmente opostas. Os artistas mais lembrados pela posteridade são, frequentemente, aqueles que iniciaram correntes pioneiras e movimentos de ruptura com as concepções dominantes. A tal ponto que WALTER BENJAMIM observava: *It has always been among art's most important functions to generate a demand for whose full satisfaction the time has not yet come. The history of every art form has critical periods in which that form strives for effects that are able to find expression without effort only when technology has reached a new level — that is to say, a new art form* ⁴⁸⁰. Dessa relatividade não resulta, porém, que seja impossível determinar, num dado momento histórico, se uma obra tem ou não carácter artístico, mas apenas que não é correcto aferir dessa natureza com critérios estáticos. Como afirma UMBERTO ECO, *se no meu tempo surge uma forma de operar artística que me parece contradizer tudo o que os meus antepassados pensavam acerca da arte e da beleza, isso não significa que a arte e a beleza estejam mortas, mas*

⁴⁷⁶ *Idem*, 37.

⁴⁷⁷ LEV TOLSTÓI, *What is Art?*, 17. Sobre o pensamento de BAUMGARTEN, cf. ainda VELOTTI, ob. e loc. cit. nota anterior.

⁴⁷⁸ *História da Beleza*, 14.

⁴⁷⁹ *Historia de la Fealdad*, 12.

⁴⁸⁰ *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction*, 2008, 30 (ensaio inicialmente publicado em 1936, sob o título *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit*, in “*Zeitschrift für Socialforschung*”).

simplesmente que assumiram novas formas (e que sempre assim aconteceu ao longo dos séculos) ⁴⁸¹.

Definir “carácter artístico” ou “obra artística” constitui um empreendimento de resultados inevitavelmente contingentes. O que torna compreensível a relutância da doutrina em fazer a triagem do que é, ou não, uma obra artística, sendo frequentes abordagens que, mais ou menos discretamente, iludem a questão ou lhe recusam relevância. Porém, como os tribunais não estão autorizados ao *non-liquet*, a jurisprudência foi acabando por fornecer exemplos, melhores ou piores, de aplicação de critérios de distinção. Surpreendentemente, algumas das decisões mais marcantes na aplicação prática desses critérios surgiram no domínio tributário... em litígios relativos à classificação pautal de certos objectos, cuja tributação como “obras de arte” os faria beneficiar de um regime fiscal mais favorável ⁴⁸². Num caso famoso

⁴⁸¹ *A Definição da Arte*, 2011, 146. Todavia, essa relatividade leva o mesmo autor a advertir que *é sempre muito perigoso elaborar uma definição de arte para depois verificar o que nela cabe e o que nela não cabe (idem, 229.)*.

⁴⁸² No sistema fiscal português existe uma norma (art. 58/2 do Estatuto dos Benefícios Fiscais) cuja aplicação exige um escrutínio acerca do “*carácter literário científico ou artístico*” de uma obra sujeita a direitos de autor. Assim, o n.º 1 dessa disposição determina que os rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica sejam englobados, para efeitos de IRS apenas em 50% do seu valor, quando auferidos por titulares de direitos de autor ou conexos residentes em território português, desde que sejam os titulares originários. Contudo, o n.º 2 dessa disposição exclui esse benefício fiscal quanto a *rendimentos provenientes de obras escritas sem carácter literário, artístico ou científico, obras de arquitectura e obras publicitárias*. Ter-se-á pretendido evitar que, sob a capa de *royalties* por direitos de autor, se beneficiassem pagamentos de prestações de serviços (como, v.g., pareceres escritos). Numa informação vinculativa do Director de Serviços de IRS afirma-se que a restrição do citado n.º 2 *terá pretendido afastar do benefício as obras em que é manifesta a ausência de carácter literário, artístico ou científico, que não tragam valor incremental “literário, artístico ou científico” para a colectividade e, nomeadamente, nele não se compreenderem as formas de expressão que assumam uma funcionalidade puramente lúdica ou essencialmente utilitária*. Esta informação (contra a qual, previsivelmente, se manifestou a Sociedade Portuguesa de Autores, por comunicado de 13.11.2012, disponível in <http://www.spautores.pt/comunicacao>), é desprovida de qualquer fundamento técnico-jurídico, carecendo de base legal o critério do “valor incremental para a colectividade”, que parece confundir “carácter” literário, artístico ou científico com “mérito” (ou “valor”). Na verdade, a Autoridade Tributária está apenas legitimada para aferir desse *carácter*, devendo reconhecer o benefício a toda e qualquer obra que o tenha, independentemente da sua valia, mérito ou “valor incremental”. Aliás, para quem, como nós, entenda que o âmbito do DA é restrito ao domínio das obras artísticas e literárias, o n.º 2 do art. 58 do EBF é, pura e simplesmente, redundante. Em face do exposto, deverá concluir-se que toda e qualquer obra escrita que tenha natureza (ou carácter) literário, artístico ou científico poderá beneficiar (independentemente do seu mérito ou “valor incremental”) do disposto no n.º 1 daquela disposição. O que importa averiguar é se o rendimento proveniente de uma obra escrita constitui a contrapartida de um serviço prestado (v.g., a *informação* contida num parecer escrito) — caso em que o benefício fiscal deve ser recusado — ou se esse rendimento respeita, especificamente, à exploração económica do *bem imaterial protegido* pelo Direito de Autor (v.g., direitos pela publicação de um romance, remuneração resultante da publicação de uma obra científica, etc.). A questão relevante não se situa ao nível da natureza da *obra*

julgado nos Estados-Unidos em 1928 (BRÂNCUȘI v. UNITED STATES), em que estava em causa uma escultura abstracta intitulada “Bird in Space”, as autoridades aduaneiras norte-americanas liquidaram direitos alfandegários (de 40% sobre o respectivo preço de venda) classificando essa escultura na categoria dos “utensílios de cozinha e fornecimentos hospitalares” e negando-lhe a isenção devida às obras de arte, por não a reconhecerem como tal. Na sequência de uma impugnação judicial dessa liquidação, e de diligências instrutórias que incluíram pareceres de peritos de arte, o tribunal entendeu tratar-se de uma escultura, com a seguinte fundamentação: *The object now under consideration (...) is beautiful and symmetrical in outline, and while some difficulty might be encountered in associating it with a bird, it is nevertheless pleasing to look at and highly ornamental, and as we hold under the evidence that it is the original production of a professional sculptor and is in fact a piece of sculpture and a work of art according to the authorities above referred to, we sustain the protest and find that it is entitled to free entry*⁴⁸³. Oitenta anos mais tarde, um tribunal britânico foi chamado a decidir um caso análogo (HAUNCH OF VENISON v. H.M.C.R.CUSTOMS⁴⁸⁴), relativo à tributação aduaneira de diversas “instalações” em vídeo de dois artistas norte-americanos, que as autoridades britânicas classificaram como “aparelhos eléctricos”, negando-lhes o benefício da taxa reduzida de 5%, aplicável à importação de obras de arte. Depois de ouvir destacados críticos de arte e curadores de museus, o tribunal qualificou esses trabalhos como “esculturas” e concedeu-lhes o tratamento tributário reservado às obras artísticas. Ambos os casos têm em comum a circunstância de os tribunais terem delegado nos “meios interessados” a avaliação do carácter artístico, conseguindo desse modo acomodar

(e menos ainda do seu valor artístico ou literário), mas antes da natureza do *serviço* que é remunerado. É a natureza desta contrapartida que a Administração Tributária deve averiguar, recorrendo, em caso de dúvida, a apoio especializado, de peritos da área em questão.

⁴⁸³ Para um relato e uma análise desta jurisprudência, DANIEL MCCLEAN, *Le jeu de l'art ou l'art a-t-il tous les droits? Quelle reconnaissance pour l'artiste?, "I Would Prefer Not To — The legal Judgement of Art — "Propriétés Intellectuelles"*, Janvier 2011 (38), 20 ss..

⁴⁸⁴ Decisão de 11.12.2008, do London Tribunal Centre. Texto disponível in http://www.taxbar.com/Haunch_of_Venison_Trib.pdf.pdf. Para um comentário, cf. DANIEL MCCLEAN, ob. e loc. cit. nota anterior.

novas tendências artísticas, proferindo decisões ajustadas à permanente evolução do mundo da Arte e revelando um pragmatismo e uma sensatez exemplares ⁴⁸⁵.

A aferição do carácter artístico de uma obra pode realizar-se, essencialmente, com o apoio de dois tipos de critérios ⁴⁸⁶:

⁴⁸⁵ Em flagrante contraste com esta prudência, deparamos entre nós com um ac. do STA de 28.11.2012 (Proc. 0649/12, rel. Francisco Rothes), em que o tribunal se considerou legitimado para negar o carácter literário a crónicas publicadas em jornais, subscrevendo o entendimento da Administração Tributária, segundo o qual *os textos escritos para jornais, não são uma criação livre, no sentido em que são instrumentalizados à função informativa/formativa, que visam prosseguir e têm uma função predominantemente utilitária, e por isso caem na previsão do n.º 2 do Artigo 56.º do EBF, por serem escritos sem carácter literário*. Qualificando as crónicas jornalísticas como um género *que se situa entre o jornalismo e a literatura*, o STA declarou: *Em face das consabidas dificuldades de distinção entre obra de carácter literário e obra sem esse carácter, em ordem a aferir da aplicabilidade ou não do benefício previsto no art. 56.º (hoje, 58.º) do EBF deve privilegiar-se um critério objectivo: serão consideradas como obras literárias as que, prima facie, se apresentem como tal (criadas e apreciadas como arte, como actividade e produção estética, ou seja, que não sirvam outra finalidade, pelo menos de modo dominante, como será o caso do romance, poesia, peça de teatro, etc., tudo como salientou a Fazenda Pública), privilegiando-se, pois, o valor facial da obra. Só assim se evitará a difícil tarefa de avaliação do mérito, se bem que admitimos, no entanto, que em casos contados, essa distinção não possa prescindir duma avaliação do mérito da obra, sob pena de sermos conduzidos a resultados indesejados e indesejáveis*. Noutra passagem do mesmo acórdão, o STA ainda admitiu a possibilidade de se fazer *a demonstração do carácter literário das crónicas em causa* (embora tenha descartado essa possibilidade por considerar que o impugnante não havia feito tal prova, no caso concreto). Por isso, apesar de entender que *o meio por que as referidas crónicas são divulgadas – publicação em jornais – não será decisivo para excluir a qualificação desses escritos como obra literária*, concluiu que o critério decisivo é *o terem sido criadas e apreciadas como arte, não cumprindo, do modo dominante, outra finalidade*. Esta decisão tem diversos aspectos criticáveis, a começar pelo pressuposto de que os textos escritos para jornais “não são uma criação livre”, por terem uma “finalidade utilitária”. Por um lado, esquece que a finalidade utilitária não exclui a tutela autoral (art. 2/1 CDA), sendo que a excepção das notícias do dia [art. 7/1/a) do CDA] deve ser interpretada restritivamente. Além do mais, é irrecusável que certas crónicas publicadas em jornais ou revistas possuem um acentuado recorte literário (pense-se, v.g., nas crónicas semanais de António Lobo Antunes na revista “Visão”). Em segundo lugar, este acórdão incorre numa evidente confusão entre o “mérito” da obra e a sua natureza, parecendo desconhecer que o mérito é legalmente irrelevante para o Direito de Autor (art. 2/1, *idem*). O único aspecto positivo deste acórdão será o de apontar para um critério institucional de aferição da natureza da obra — *“serão consideradas como obras literárias as que, prima facie, se apresentem como tal (criadas e apreciadas como arte)”* —, apesar de não tirar daí as devidas consequências, esclarecendo de que modo tal apreciação deverá realizar-se. Se nos parece de aplaudir a adopção de um critério objectivo na definição das obras de arte, essa objectividade não existe se o exame ficar apenas na esfera do “prudente arbítrio” do juiz, cujas funções não lhe conferem especial competência em matéria artística ou literária. Como veremos, no texto subsequente, a única forma adequada de conferir objectividade àquela análise será o recurso à opinião de especialistas ou dos círculos familiarizados com o tipo de obras em questão.

⁴⁸⁶ Para um enunciado sistemático dos diversos tipos de abordagem desta questão, cf. DAVID BOOTON, *Framing Pictures: Defining Art in UK Copyright Law*, “International Property Quarterly”, 2003 (1) 38-68, e MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 34 ss.. YVES GAUBIAC, *La théorie de l’unité de l’art*, RIDA, 111, Janvier 1982, 45-59, recenseia os diversos critérios para distinguir as obras de arte aplicada dos meros desenhos e modelos sem carácter artístico, concluindo que são imprestáveis. Com muito interesse, cf. ainda GEORGES CHABAUD, *Le Droit d’auteur des Artistes & des*

- critérios **conceptuais**, assentes em definições, mais ou menos precisas, dos conceitos de “arte” e de “carácter artístico”;
- critérios **institucionais**, que atendem ao contexto em que a obra é criada e à forma como é encarada pelos “meios interessados”.

Uma abordagem **conceptual** pressupõe que se adopte uma definição de “carácter artístico”. Os raros autores que não fogem a esta questão põem a tónica em factores como a relevância ou o efeito *estético*, o apelo à *sensibilidade*, o contributo *cultural* e a *liberdade* criativa. Assim, OLIVEIRA ASCENSÃO considera que *a verificação do carácter estético é indispensável para a admissão de uma obra pertencente ao sector das artes*, acrescentando, porém, que a utilização deste critério só se revela necessário em “casos de fronteira”, visto que *nos casos normais não há problema (...), a exigência de criação artística basta-se com a demonstração de que a obra em causa pertence a determinada arte* ⁴⁸⁷. Este autor formula, ainda, a exigência de que haja um contributo *para a vida cultural* da comunidade, com o que não se pode prescindir de um juízo de valor ⁴⁸⁸, e que o autor disponha de um *espaço livre dentro do qual o acto criador determina uma forma individual* ⁴⁸⁹. EUGEN ULMER explica que criações literárias e artísticas não são só as *obras estéticas, que apelam ao sentido de beleza*, sublinhando que *o conceito tem um sentido muito mais amplo cobrindo os pensamentos, sensações ou sentimentos cuja expressão (“Ausdruck”) pode ser encontrada em formações da língua ou dos sons, em imagens ou sequências de imagens, em esculturas ou edifícios* ⁴⁹⁰. ALLOIS TROLLER define criações artísticas como *uma*

Fabricants, 1908, 87-102, enunciando e criticando os diversos critérios de distinção e NEWTON SILVEIRA, *Direito de Autor no Design*, 2012, 121 ss..

⁴⁸⁷ *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 95-96. O autor, contudo, admite também o recurso a uma abordagem institucionalista, assente “nas concepções dominantes” (*idem*, 96-97).

⁴⁸⁸ *Idem*, 90.

⁴⁸⁹ *Obra artística e modelo de utilidade*, in *Direito e Justiça* 1997, Ano 11, 43. Neste texto, o autor é especialmente enfático: *A obra artística é uma manifestação de liberdade. É uma liberdade na escolha da forma (...) Não há a criatividade, que é essencial à existência da obra tutelável, quando a expressão representa apenas a via única de manifestar a ideia.*

⁴⁹⁰ *Urheber- und Verlagsrecht*, § 21, 133. ULMER (*idem*, 2.) recorre ao conceito de individualidade — *a exigência de que a obra apresente traços pessoais, revelados no âmbito de um espaço de escolha [“Spielraum”] — para distinguir a obra artística daquela que o não é: Através da característica da criação pessoal as obras distinguem-se do resto, daquilo que é a massa, do que não passa de um modelo. Distingue-se pela criação artística a obra de arquitectura do mero bloco de apartamentos, as obras de arte aplicadas dos artigos de consumo em massa [“Dutzendware”] das fábricas ou oficinas.*

experiência ou um pensamento representado por um processo intelectual e podendo ser comunicado pelos sentidos de maneira que esta comunicação seja diretamente perceptível sensorialmente e se dirija ao sentido da beleza ⁴⁹¹. PIERRE-YVES GAUTIER qualifica como obras de arte as criações visando principalmente um escopo cultural ⁴⁹². SILVIA GUIZZARDI propõe que se reconheça carácter artístico à obra que seja considerada *expressão de uma das várias formas conhecidas de arte*, e que se defina “arte” como *a expressão do talento inventivo e da capacidade expressiva do autor* ⁴⁹³.

A nossa jurisprudência já teve ocasião de esclarecer o que entende por carácter artístico, num caso em que a Relação de Guimarães o recusou a uma linha de torneiras de cozinha e casa de banho ⁴⁹⁴, tendo declarado: *Artístico é aquilo que decorre da arte, e esta, no seu sentido mais amplo, é geralmente entendida como uma atividade ligada a manifestações de ordem estética e espiritual, atividade essa susceptível de gerar nas pessoas algum sentimento ou emoção (positiva ou negativa)*. Uma perspectiva semelhante foi adoptada, recentemente, pela jurisprudência britânica, no caso LUCASFILM ⁴⁹⁵, em que se discutia se o capacete das tropas de assalto do filme “Guerra das Estrelas” constituía uma escultura. O tribunal começou

⁴⁹¹ *Précis du droit de la propriété immatérielle*, 1978, 37. Esta concepção foi criticada por EUGEN ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht*, §21, 133: *Criações literárias e artísticas não são só, como Troller ensina, obras estéticas, que apelam ao sentido de beleza. O conceito tem um sentido muito mais amplo, cobrindo pensamentos, sensações ou sentimentos cuja expressão pode ser encontrada e, estruturas da língua ou dos sons, em imagens ou sequências de imagens, em esculturas ou edifícios. No domínio da arte trata-se de prestações de imaginação de forma, no domínio da literatura também de desenvolvimento e lógica do processo de pensamento e de prestações de escolha, disposição e arranjo de materiais.*

⁴⁹² No original, “celles tendant principalement vers un but culturel” (*Propriété littéraire et artistique*, 107).

⁴⁹³ *Osservazioni in tema di protezione di diritto d'autore delle opere di design*, in “Studi in onore di Gerhard Schricker”, Giuffrè Editore, 2005, 101.

⁴⁹⁴ Ac. de 27.02.2012 (1607/10.3TBBRG; J. Carvalho Araújo v. BRUMA; rel. Manso Rainho). Em anotação discordante, NUNO SOUSA E SILVA, “No copyright protection for tap designs”, *says Portuguese court*, JIPLP, 2013 (8) 686-687.

⁴⁹⁵ Decisão do High Court of Justice de 31.07.2008, confirmada em 27.07.2011 por decisão do U. K. Supreme Court (*Lucas Film v. Ainsworth*, disponível in www.bailii.org/uk). Note-se que o direito de autor britânico assenta numa lista tipificada de obras, dependendo a concessão da tutela autoral da subsunção da obra em apreço numa das categorias de obra legalmente tipificadas (o que não acontece no direito de autor continental, que tem uma enumeração meramente exemplificativa). No caso concreto, o *Supreme Court*, confirmando a decisão da primeira instância e do *Court of Appeal*, considerou (§44) que *não estaria de acordo com o normal uso da linguagem aplicar a designação de “escultura” a um capacete militar do Século XX usado na produção de um filme (...) por maior que seja o seu contributo para o efeito artístico do filme acabado.*

por distinguir entre *mérito* artístico (que implica fazer um *juízo* acerca da *qualidade da arte, ou do nível de realização artística*) e *carácter* artístico (que exige avaliar se algo na sua natureza é capaz de apelar à *sensibilidade artística, independentemente de o conseguir ou não*). Feita essa distinção, prosseguiu esclarecendo que, para que um objecto seja uma escultura, ele deve *ter a qualidade intrínseca de se destinar a* (“being intended to”) *ser apreciado como uma coisa visual*⁴⁹⁶.

Em contrapartida, é hoje consensual que certos critérios utilizados no passado são manifestamente desadequados para efectuar a distinção entre “obra artística” e aquela que o não é. Assim sucede, nomeadamente, com o critério do *modo de produção* da obra⁴⁹⁷, que recusa natureza artística aos objetos produzidos em série, ou por meios industriais; o qual colide com a evidência de que muitos artistas utilizam técnicas industriais de produção, além de não existir qualquer parâmetro quantitativo lógico para distinguir os produtos industriais dos artesanais. Abandonado foi, também, o critério do *objectivo* ou do *destino* da obra⁴⁹⁸, assente na finalidade que preside à sua criação (constituir uma obra de arte, ou destinar-se a produção industrial ou à ornamentação de um produto industrial), visto que esta fronteira é completamente artificial, sendo aliás frequente obras de arte “pura” virem a ser aplicadas em produtos industriais, mesmo que não hajam sido criadas com esse propósito. Inaplicável é, também, qualquer critério relacionado com o *mérito* artístico⁴⁹⁹, não só devido à sua rejeição expressa pelo legislador (art. 2/1 do CDA), mas também pela elevadíssima arbitrariedade que o caracteriza.

⁴⁹⁶ Decisão do High Court of Justice de 31.07.2008, §§ 116 e 118.

⁴⁹⁷ Sobre este ponto, cf. G. FINNISS, *The Theory of “Unity of Art” and the Protection of Designs and Models in French Law*, in “Journal of the Patent Office Society”, 1964 (9) 619 ss., PHILIPP FABBIO, *Disegni et Modelli*, 190 e DAVID BOOTON, *Framing Pictures: Defining Art in UK Copyright Law*, 59 (que observa, pertinentemente, que *escultura não é uma técnica mas sim o produto de uma técnica*).

⁴⁹⁸ ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht*, §21 III, 132 e §25, 2., 147, referindo que *o fim utilitário não exclui a protecção jusautorais*. PHILIPP FABBIO, *Disegni et Modelli*, 190 e G. FINNISS, *The Theory of “Unity of Art” and the Protection of Designs and Models in French Law*, 620.

⁴⁹⁹ ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht*, §21 IV, 133, 2., P.-Y. GAUTIER, *Propriété littéraire et artistique*, 59. Apesar disso, OLIVEIRA ASCENSÃO sublinha que os tribunais acabam muitas vezes por exigir o mérito, mais ou menos abertamente, acrescentando que, *no ponto de vista técnico, há que conciliar a exigência de carácter criativo com a exclusão do mérito* (*Direito de Autor e Direitos Conexos*, 93).

E que dizer de um critério *voluntarista*, assente na simples intenção do autor? Será que pode considerar-se como obra de arte tudo aquilo que o criador apresente como tal? Esta questão é especialmente pertinente no domínio da arte moderna e, em particular, da chamada “arte conceptual”, que frequentemente utiliza objectos banais, sem aparente conteúdo estético e lhes atribui um significado simbólico⁵⁰⁰. Neste contexto, pode afirmar-se que *a obra é obra não porque o artista nela tenha deixado o seu traço, mas porque ele disse que era uma obra*⁵⁰¹? Nestas criações, o carácter artístico da obra resulta essencialmente dos conceitos ou ideias que subjazem à sua criação ou apresentação, como sucede com as denominadas “instalações” (por vezes elaboradas com objectos correntes ou meros achados, os chamados “ready-made”, qualificados apenas pelo contexto “artístico” em que são inseridos). Um exemplo paradigmático é o famoso urinol de MARCEL DUCHAMP, que o intitulou como “fonte” e o apresentou a um concurso, nos Estados-Unidos, em 1917, tendo então sido rejeitado. Esse objecto é hoje considerado uma obra de arte e as suas réplicas assinadas estão expostas em diversos museus, como o Tate Modern, de Londres, e o Centro Pompidou, de Paris, estando avaliadas em 3 milhões de euros⁵⁰².

A nosso ver, este critério voluntarista não pode ser aceite, essencialmente por duas razões. A primeira reside na sua natureza puramente arbitrária, que o torna imprevisível e levaria ao absurdo de se poder considerar como obra de arte todo e qualquer objecto que fosse declarado como tal por um ser humano (ainda que se tratasse de um objecto encontrado na natureza). O que levaria a uma incerteza e uma insegurança intoleráveis para o mundo do Direito. A segunda resulta da constatação de que a mera vontade do criador não é, na realidade, bastante para transformar um objecto banal numa obra de arte. O urinol de DUCHAMP constitui uma obra de arte,

⁵⁰⁰ Não faltam exemplos deste tipo, como v.g. a palavra “PARADIS”, em letras douradas, numa porta vermelha das instalações sanitárias de um hospital psiquiátrico francês, qualificada como obra de arte pela Cour de Cassation (ac. de 13.11.2008, disponível in www.courdecassation.fr). Sobre esta problemática, cf., entre outros, VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur et droits voisins*, 259 ss., ALAIN GIRARDET, *Le jeu de 'art ou l'art a-t-il tous les droits? Quelle reconnaissance pour l'artiste? Un droit à la recherche de l'artiste — “Propriétés Intellectuelles”*, Janvier 2011 (38), 18. Para uma análise muito interessante em torno do conceito de obra artística e das ambiguidades que rodeiam esta qualificação, nos tribunais, MICHEL VIVANT, *L'art, le vrai et le droit*, in *Propriétés Intellectuelles*, Janvier 2011, n.º 38, 8 e ss..

⁵⁰¹ A expressão é de VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur...* 260.

⁵⁰² Fonte: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-fountain-t07573/text-summary>.

não só porque este disse que assim era, mas sobretudo porque o autor adquiriu o estatuto de artista e o “mundo das artes” reconheceu aquela obra como tal. Se o autor destas linhas comprasse um urinol, o assinasse e o enviasse para uma exposição, daqui a vinte anos esse objecto não estaria valorizado como obra de arte, mas sim arrumado a um canto, velho e coberto de pó...

Esta conclusão encaminha-nos para o segundo tipo de abordagem, de tipo **institucional**, que avalia o carácter artístico de uma obra, não em função das características próprias dessa obra ou da respectiva subsunção a um determinado conceito, mas sim atendendo à posição que essa criação ocupa num contexto social e cultural. Esta perspectiva parte da constatação de que a arte desempenha um papel na sociedade e que é justamente na interacção com o meio envolvente que se poderá aferir do carácter artístico da obra ⁵⁰³.

Este entendimento foi lapidarmente sintetizada pelo citado MARCEL DUCHAMP (que aliás sabia do que falava...), quando proclamou ⁵⁰⁴: *Há milhões de artistas a criar; só alguns milhares são discutidos ou aceites pelo público e muitos menos ainda são consagrados pela posteridade. Ao fim e ao cabo, o artista pode gritar do alto de todos os telhados que ele é um génio: terá que esperar pelo veredicto do espectador para que a sua declaração ganhe um valor social e, no final, a posteridade o inclua entre os primeiros da História da Arte. (...) No fim de contas, o acto criativo não é realizado só pelo artista; o espectador põe a obra em contacto com o mundo exterior, decifrando e interpretando a sua qualificação interior e assim acrescenta a sua contribuição ao acto*

⁵⁰³ DAVID BOOTON, *Framing Pictures: Defining Art in UK Copyright Law*, 63, escreve, a este propósito: *Institutional approaches to defining art (or artistic character) are premised on the observation that art is generated within a social context and the identification of an object as work of art depends not of any features exhibited by the object itself but rather upon that object's position within a set of established rules and practices.*

⁵⁰⁴ *The Creative Act* (comunicação à Convenção da “American Federation of Arts”, Houston, Texas, Abril de 1957, disponível in www.cathystone.com). No original: “Millions of artists create; only a few thousands are discussed or accepted by the spectator and many less again are consecrated by posterity. In the last analysis, the artist may shout from all the rooftops that he is a genius: he will have to wait for the verdict of the spectator in order that his declaration take a social value and that, finally, posterity includes him in the primers of Artist History. (...) All in all, the creative act is not performed by the artist alone; the spectator brings the work in contact with the external world by deciphering and interpreting its inner qualification and thus adds his contribution to the creative act. This becomes even more obvious when posterity gives a final verdict and sometimes rehabilitates forgotten artists”.

criativo. Isto torna-se ainda mais evidente quando a posteridade dá um veredicto final e por vezes reabilita artistas esquecidos.

Os critérios desta categoria funcionam segundo duas perspectivas distintas, mas complementares: a do autor e a do meio envolvente. Por um lado, obra artística é aquela que é criada por um *artista*. Por outro, só é obra artística aquela que a sociedade *reconheça* como tal.

Expliquemo-nos melhor: desde logo, é necessário que a obra seja criada por alguém que se considera a si próprio, e que é considerado pelos demais, como **um artista**. Esse estatuto não carece, obviamente, de qualquer reconhecimento formal (o que seria aliás incompatível com a liberdade e espontaneidade da actividade criativa ⁵⁰⁵). Mas, em caso de dúvida, será determinante — para que o criador seja qualificado como artista — o seu reconhecimento como tal por parte dos meios interessados no tipo de obras em questão. Além disso, é necessário que o artista tenha querido criar uma obra de arte. Ou seja, a *intenção* do artista é condição necessária (ainda que não suficiente) para a qualificação como obra de arte. Nem tudo o que um artista faz é uma obra artística: se ele amontoa umas velharias na sua garagem, não está com isso a criar uma “instalação”...

A segunda condição é, como vimos, o **reconhecimento** da criação como uma obra artística, por parte dos meios interessados, isto é, aqueles que interagem conscientemente com a obra. Nesta perspectiva, importa determinar o grau de reconhecimento que a obra merece, quer da parte do público, quer da parte dos círculos especializados (nomeadamente críticos de arte, empresários do sector em causa, imprensa especializada), sendo relevante atender à sua inclusão em colecções de museus, à obtenção de prémios ou distinções, à sua menção ou citação em livros e revistas especializadas no domínio em apreço, entre outros factores. A reputação do autor, o sucesso comercial da obra e, até, o respectivo preço, constituem factores adicionais a atender, assim como a circunstância de a obra se inscrever num movimento artístico conhecido, como a “Bauhaus” ou a “Art Nouveau”.

⁵⁰⁵ E seguramente incompatível com a realidade, nomeadamente com a arte popular.

Dizer isto é sublinhar que a orientação institucional adopta uma abordagem holística, que atende a uma multiplicidade de factores, assumindo cada um deles um carácter meramente *indiciário* da natureza artística da obra. Sendo assim, uma obra de um autor principiante, desconhecido e sem qualquer sucesso comercial, não fica por isso impedida de ser qualificada como obra artística, na medida em que haja outros factores que apontem para essa natureza (v.g., opinião de críticos de arte ou de outros artistas).

A utilização deste tipo de critérios tem sido preconizada por diversos autores da corrente que reconhece relevância à natureza artística das obras para demarcação do âmbito do Direito de Autor. Nesse sentido, ULMER⁵⁰⁶, OLIVEIRA ASCENSÃO⁵⁰⁷ e REMÉDIO MARQUES⁵⁰⁸ atribuem relevância às *concepções dominantes*. PHILIPP FABBIO⁵⁰⁹, ALBERTO MUSSO⁵¹⁰ e SCHULZE⁵¹¹ procedem a enumerações detalhadas dos factores (ou índices) a considerar para o escrutínio do carácter artístico⁵¹². Na jurisprudência, nacional e estrangeira, encontram-se diversos exemplos de aplicação dos critérios “institucionalistas”. Assim, para citar algumas decisões recentes, o Supremo Tribunal Federal alemão aplicou, no caso GEBURTSTAGSZUG (“comboio de aniversário”), o critério *da opinião dos círculos sensibilizados e familiarizados com as*

⁵⁰⁶ *Urheber- und Verlagsrecht*, 150.

⁵⁰⁷ *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 97.

⁵⁰⁸ *Biotecnologia(s)...*, I-177.

⁵⁰⁹ *Disegni e Modelli*, 193.

⁵¹⁰ *Del Diritto di Autore sulle Opere dell’Ingegno Letterarie e Artistiche*, in “*Commentario del Codice Civile* (arts. 2575-2583)”, 80 ss.

⁵¹¹ *Die kleine Münze und ihre Abgrenzungsproblematik bei den Werkarten des Urheberrechts*, 1983, 147-149. Em rigor, este autor (que enumera 23 indícios) não se refere ao carácter artístico, mas sim à “individualidade da obra”.

⁵¹² No âmbito do direito anglo-saxónico, em que é necessário delimitar a categoria dos “works of artistic craftsmanship”, DAVID BOOTON proclama a superioridade da orientação institucional relativamente à abordagem “técnica”, isto é, a fundada numa definição de “artistic work” *as referring only to the way in which the work is made* (*Framing Pictures: Defining Art in UK Copyright Law*, 42). Manifestando-se a favor de critérios institucionais, na definição de obra de arte, UMA SUTHERSANEN, *Copyright and Industrial Objects: Aesthetic Considerations and Policy Discriminations*, 26. Criticando a “abordagem técnica”, que já levou a proteger como “escultura” um molde de plástico para fabrico dos pratos de uma torradeira, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 453. Numa perspectiva algo crítica da abordagem institucional, cf. ANDREAS RAHMATIAN, *Copyright and Creativity...*, 190 ss. (que todavia a descreve como aquela que considera o estatuto do artista — *an artist reduces his work to presenting himself as a brand* — sem atender ao reconhecimento extrínseco da obra, pelos meios interessados).

*artes*⁵¹³. O tribunal de Milão que julgou o caso FLOS, na sequência do conhecido recurso prejudicial para o TJUE⁵¹⁴, reconheceu o valor artístico de uma peça de *design* atendendo à *percepção* que, relativamente a ela, *possa ter-se consolidado na colectividade e em particular nos ambientes culturais em sentido lato*⁵¹⁵. O tribunal londrino que apreciou o citado caso HAUNCH OF VENISON⁵¹⁶ baseou a sua decisão, explicitamente, na opinião de *peritos em arte*. Entre nós, a Relação de Évora⁵¹⁷, confrontada com a necessidade de qualificar uma obra como “criação artística”, depois de afirmar que *há domínios e situações em que basta a experiência e o senso comum (...) como será o caso da generalidade das obras literárias e mesmo das artes plásticas ou artesanais*, acrescentou que *outros domínios e situações há em que só a apreciação dos factos por especialistas permite ao tribunal decidir a final*. Nesses casos, o tribunal considerou adequado sujeitar as obras em causa a um exame, *à luz de parâmetros técnicos e artísticos, por quem disponha de conhecimentos especializados*

⁵¹³ No original “Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigemaßen vertrauten Kreise”. Ac. do BGH de 13.11.2013, disponível in <http://juris.bundesgerichtshof.de>. VAN GOMPEL/LAVIK, *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: An Inquiry into EU Copyright Law’s Eschewal of other Criteria than Originality*, RIDA 236, Abril 2013, 221, dão nota dos factores (de tipo institucional) que os tribunais alemães mais frequentemente empregam: opiniões de peritos, discussão do trabalho na literatura profissional, exibição em galerias ou museus e sucesso comercial (embora mencionem outros critérios, não institucionais, como, por exemplo, a complexidade da sua criação, a primeira impressão que a obra dá, a sua função social e a intenção do autor).

⁵¹⁴ Ac. de 27.01.2011 (Proc. C-168/90, FLOS.SEMERARO CASA E FAMIGLIA), que analisaremos *infra*, 16.1..

⁵¹⁵ Texto original: “la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato”. Sentença de 12.09.2012 (Proc. n.º 9906/12; texto disponível in www.callegarimartinimanna.it/il-tribunale-di-milano-tutela-il-design-contro-le-copie). Acrescente-se que, em sentença posterior (de 17.02.2014, CASSINA v. HIGH TECH) este tribunal confirmou e repetiu esta fórmula, nos seus precisos termos (texto disponível in www.lexology.com).

⁵¹⁶ Sentença de 11.09.2008 do London Tribunal Centre (disponível in www.taxbar.com), § 46 (“we see no reason why experts in the arts should not inform the tribunal’s decisions”). Cf. ainda, nesta perspectiva, a jurisprudência citada por DAVID BOOTON, *Framing Pictures: Defining Art in UK Copyright Law*, 61 ss., para além do caso BRÂNCUȘI (cit., *supra*, nota 483) em que o tribunal usou uma fundamentação “institucionalista” (o autor da obra era um artista e os críticos de arte ouvidos consideraram-na uma obra artística).

⁵¹⁷ Ac. de 10.07.2007 (Proc. 526/07, rel. António Latas). No sentido de que a qualificação como obra literária e artística deve obedecer a um critério objetivo (“*serão consideradas como obras literárias as que, prima facie, se apresentem como tal (criadas e apreciadas como arte, como actividade e produção estética)*”), cf. o ac. do STA de 28.11.2012 (Proc. 0649/12, rel. Francisco Rothes). Porém, este acórdão, apesar de apontar para um critério institucional, não tirou daí a consequência (lógica) de remeter para a apreciação dos meios interessados, tendo o tribunal acabado por aplicar a sua própria opinião. Para mais detalhes sobre este acórdão, cf. *supra*, nota 485.

nas respectivas áreas, de modo a habilitar o tribunal a decidir se estamos perante obra protegida pelo direito de autor ou não (...).

Em face disto, que conclusões poderemos tirar relativamente à forma de qualificar uma determinada criação como “obra artística”? Antes de mais, cumpre salientar ⁵¹⁸ que o exame aprofundado de uma obra só se justifica em casos-limite, visto que, quando estejam em causa obras pertencentes aos domínios artísticos “tradicionais” (v.g., da escultura ou da pintura), a questão do carácter artístico nem se chega a colocar, de tão óbvio que é. Em segundo lugar, não vemos qualquer incompatibilidade entre as abordagens conceptual e institucional para determinação do carácter artístico, ambas podendo contribuir — com as respectivas virtualidades e limitações — para esclarecer o intérprete acerca da natureza de uma dada criação. Na verdade, a despeito das manifestas insuficiências da abordagem conceptual, não parece que a mesma deva ser rejeitada integralmente. A circunstância de ser difícil definir arte não quer dizer que não se saiba o que é ⁵¹⁹. O problema está menos em saber o que é arte e mais em defini-la. Relativamente à arte, pode utilizar-se a famosa reflexão de Santo Agostinho a respeito da noção de tempo ⁵²⁰: *Se ninguém mo perguntar, eu sei; se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei.*

Ainda assim, arriscando uma definição, sempre diremos que uma obra tem carácter artístico quando constitua uma expressão estética individual, reflectindo de algum modo a sensibilidade do seu autor e resultando de escolhas arbitrárias deste, feitas segundo critérios não exclusivamente funcionais. A subjectividade e a imprecisão inerentes a uma análise deste género recomendam que, na avaliação do carácter artístico, se dê primazia a critérios dotados de maior segurança e previsibilidade, como sucede com os critérios institucionais, em detrimento de critérios conceptuais. Mas nada impede a conjugação das duas perspectivas, até porque — consoante as

⁵¹⁸ Na esteira de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 95 e do citado ac. da Rel. Évora de 10.07.2007.

⁵¹⁹ A este respeito, um interessante autor francês, GEORGES CHABOT, *La Protection Légale des Dessins et Modèles*, 73, observava, em 1913, que *la différence entre les œuvres artistique et les autres, pour échapper à une stricte définition, n'en est ni moins réelle, ni moins sensible, que celles qu'on relève sans conteste entre les climats, par exemple. On ne voit guère que les artistes la nient et qu'ils montrent beaucoup d'empressement à aider les partisans de la thèse de l'unité de l'art...*

⁵²⁰ *Confissões*, Livro XI, Capítulo 14.

circunstâncias e o tipo de criação em apreço — pode ser preferível dar prevalência a uma, ou a outra, dessas abordagens.

A implementação prática de um escrutínio de tipo institucional não deve — pela sua própria natureza — apoiar-se no conhecimento privado do julgador, nem nas suas próprias opiniões. Nessa perspectiva, ficou famosa a frase de um juiz norte-americano⁵²¹ quando declarou que *It would be a dangerous undertaking for persons trained only to the law to constitute themselves final judges of the worth of pictorial illustrations, outside of the narrowest and most obvious limits*. Essa análise deve fazer-se recorrendo, nomeadamente, a opiniões de especialistas, artistas da mesma área, comerciantes de arte, seja através de exames periciais, de prova testemunhal ou mesmo por consulta a entidades com especial credibilidade e conhecimento no domínio em causa. Isto sem prejuízo da prova documental destinada a estabelecer o estatuto da obra e do artista (nomeadamente publicações especializadas, livros de arte ou catálogos de museus). O recurso a críticos de arte é também aceitável, embora TOLSTÓI já advertisse que *critics are the stupid discussing the clever...*⁵²² O evidente exagero desta “boutade” alerta, apesar de tudo, para o risco de se enveredar por uma visão redutora e cristalizada relativamente a novas formas de arte, pois a generalidade dos críticos não cria, limitando-se a apreciar aquilo que é feito por outrem. Ora, o artista revolucionário é o que “tem razão antes do tempo”, sucedendo não raras vezes que aquilo que ele cria, num dado momento histórico, é olhado com desdém nessa altura e só obtém reconhecimento, como “boa arte” (ou sequer como arte), decorridas várias décadas.

E isto suscita-nos uma derradeira questão: qual é o **momento** relevante para aferir do carácter artístico? O momento da criação (ou melhor, da exteriorização) ou aquele em que a protecção da obra é invocada e o escrutínio tem lugar? Por outras palavras, uma criação (e um criador) que só obtenha reconhecimento do seu carácter artístico ao fim de alguns anos, ficará até aí privada de protecção como obra de arte? A

⁵²¹ Juiz HOLMES (ac. do Supremo Tribunal Federal de 2.02.1903, *Bleistein v. Donaldson Lithograph Co.*, texto disponível in <http://caselaw.lp.findlaw.com>).

⁵²² *What is Art?*, 94. Preconizando o recurso a prova pericial para aferir do conteúdo estético e artístico das características da aparência das obras, REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s)...*, I-177.

resposta afirmativa parece inevitável: só quando puder dizer-se, com algum grau de certeza, que uma obra tem carácter artístico, é que estarão reunidos os pressupostos de que depende a sua tutela autoral⁵²³. É só nesse momento que uma obra (i.e., uma criação humana) se torna “obra protegida” (i.e., tutelada pelo Direito de Autor). A opção contrária implicaria ter que aceitar, acriticamente, a opinião do próprio autor (arte é o que ele diz que é...). Como é evidente, a opção que defendemos pode conduzir a resultados injustos, privando de protecção obras especialmente revolucionárias que — justamente por romperem com as concepções dominantes na data da sua criação — não são inicialmente olhadas como arte, só vindo a obter consagração numa fase tardia, em que a protecção legal já se tenha, porventura, tornado inútil... Mas a esta objecção se responde que esta é a *menos má* das duas alternativas e que esse risco de desprotecção será o preço a pagar pelo pioneirismo (que também tem vantagens, incluindo a da notoriedade conquistada por quem chega em primeiro lugar). Sendo assim, parece inevitável que o escrutínio sobre a natureza artística de uma obra atenda ao *status quo* existente no momento em que é reclamada a respectiva tutela.

13. Requisitos de protecção

Uma criação intelectual que possa ser qualificada como obra artística ou literária beneficiará da tutela do Direito de Autor sempre que preencha os requisitos de que legalmente depende a sua protecção. O enunciado destes requisitos, nas inúmeras obras que tratam esta matéria, é feito de modo muito variado, com sistematizações muito diversas, ainda que não necessariamente contraditórias. Para dar alguns exemplos da doutrina nacional, VICTORIA ROCHA menciona como requisitos de protecção: tratar-se de uma criação humana; de uma criação do espírito; que haja sido exteriorizada; e que seja original⁵²⁴. DIAS PEREIRA enuncia apenas dois

⁵²³ Sublinhe-se, de novo, que esta questão só se coloca para as obras “de fronteira” (i.e., cujo carácter artístico não seja evidente), pois quanto às demais obras a protecção nasce logo com a exteriorização. Repita-se, igualmente, que o reconhecimento de que se fala no texto não pode ser assimilado ao *mérito* da obra (que não releva para este efeito).

⁵²⁴ *Obras de arquitectura como obras protegidas pelo Direito de Autor*, in “Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial”, 2011, 160 e, também, *A obra enquanto objecto de protecção pelo Direito de*

requisitos: a exteriorização e a originalidade ⁵²⁵. PATRÍCIA AKESTER refere unicamente um requisito, a originalidade ⁵²⁶. Isto não significa, porém, que estes autores não considerem necessária a verificação de todas essas condições para que exista uma obra protegida pelo Direito de Autor. O que acontece é que algumas delas são *elementos constitutivos* da noção de obra e, como tal, podem ser dissociados daqueles requisitos que são apenas *condições de atribuição* da tutela legal. Em coerência com aquilo que escrevemos nas páginas anteriores, entendemos que só a exteriorização e a originalidade devem ser qualificadas como verdadeiros requisitos de protecção, visto que as exigências de se tratar de uma criação humana ⁵²⁷ e de uma criação do espírito (ou intelectual) ⁵²⁸ constituem traços definidores do próprio conceito de obra artística e literária.

Sendo assim, na exposição subsequente — após um ponto inicial destinado a demonstrar a irrelevância de diversas características, para efeitos de tutela autoral, que designamos por “não-requisitos” **(13.1.)** — abordaremos os requisitos da exteriorização da obra **(13.2.)** e da originalidade **(13.3.)**, para concluirmos com uma análise do significado e alcance da jurisprudência do TJ no caso INFOPAQ **(13.4.)**.

Autor (polic.), 2011. Com idêntica sistematização, LOEWENHEIM, §2 in SHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht...*, rn. 9.

⁵²⁵ *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 384. O mesmo sucede com L. FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, 81 ss..

⁵²⁶ *Direito de Autor em Portugal ...*, 73 ss.. Autonomizando apenas a originalidade, cf. também VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur et droits voisins*, 217 (...une condition, et une seule, s'impose: l'originalité) e LUCAS et al., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 87 ss..

⁵²⁷ Nesse sentido, não podem considerar-se obras artísticas criações realizadas por animais, ou formas da natureza, sem mais. Mas essas formas e criações já poderão transformar-se em obras protegidas se forem utilizadas pelo homem com o objectivo de elaborar uma obra artística. Isso explica que os chamados “objets trouvés” possam ser considerados obras de arte, se um artista os usar com essa finalidade, nomeadamente se os “puser em contexto”. A este respeito, cf. VICTORIA ROCHA, *A obra enquanto objecto de protecção pelo Direito de Autor*, 2 ss. e, com maior detalhe, LOEWENHEIM, §2 in SHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht...*, rn .11-17. Está actualmente em curso um diferendo entre a Wikipedia e um fotógrafo profissional britânico, David Slater, devido à utilização não autorizada de uma fotografia realizada com uma máquina fotográfica deste último, por um macaco da Indonésia que se apoderou dessa máquina e, acidentalmente, a disparou voltada para si próprio (caso conhecido como “black macaque’s selfie”). Para uma descrição e análise deste curioso caso, em que se discute a existência e a autoria de uma obra passível de tutela jusautoral, cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Animal-made_art e o *post* de ESTELLE DERCLAYE, de 8.08.2014, no *blog* IPKat.

⁵²⁸ Cf. *supra*, 11..

13.1. Os “não requisitos”

Como já ficou referido, o Direito de Autor aproveita à generalidade das obras artísticas e literárias, independentemente das suas características, podendo incidir sobre as mais variadas expressões da criatividade humana. Assim o proclama, de forma enfática, o n.º 1 do art. 2 do CDA — *quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objectivo* —, enunciando aquilo que já foi designado por *princípio de não discriminação entre as obras* ⁵²⁹.

Assim, apesar de quase todos os **géneros** artísticos e literários surgirem elencados nas diversas alíneas dessa disposição, nada exclui que outras criações intelectuais beneficiem da tutela autoral, dado tratar-se de uma lista meramente exemplificativa. Por exemplo, a apresentação gráfica de uma estação de televisão ou o *design* de páginas de Internet podem claramente ser qualificados como obras artísticas, para este efeito ⁵³⁰. Ponto é que, como sustentámos anteriormente, se trate de criações qualificáveis como obras artísticas e literárias, o que deixa de fora criações intelectuais como, v.g., os aromas de perfumes, as criações culinárias ou as jogadas desportivas.

Indiferentes, para efeitos de tutela autoral são também a **forma de expressão e o modo de comunicação**. É certo que a obra protegida tem que ser exteriorizada, isto é, ser manifestada de modo a poder ser percepcionada por outrem que não o seu autor. Mas o modo como essa exteriorização se realiza é irrelevante, não sendo sequer necessária a fixação da obra num suporte permanente (salvo em casos excepcionais, como as obras coreográficas e pantomimas ⁵³¹). Por isso, a simples

⁵²⁹ VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur et droits voisins*, 217.

⁵³⁰ Neste sentido, LUCAS et al., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 91, que cita diversos outros exemplos (menos consensuais...) da jurisprudência francesa, como a “embalagem” de uma ponte com telas e corda, os modelos de penteados ou os *décors* de uma peça de teatro. A este respeito, cf. ainda VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur et droits voisins*, 218 ss..

⁵³¹ Por força do disposto no art. 2/1/d) do CDA. Ainda assim, há autores que consideram que há obras que, pela sua natureza não podem deixar de ser fixadas, como por exemplo as produções cinematográficas (cf. *infra*, nota 548).

verbalização de uma obra literária (por exemplo, um poema) será suficiente para gerar direitos de autor sobre essa criação ⁵³².

Outra das “características indiferentes” ⁵³³ da obra, para efeitos de tutela autoral, é o **objectivo (ou destino)**. Constitui entendimento pacífico o de que a finalidade última com que uma obra é criada não afecta, positiva ou negativamente, a susceptibilidade de protecção pelo Direito de Autor. Como já vimos, o facto de uma obra de arte vir a ter um uso utilitário, não lhe retira o carácter artístico, nem a priva de tutela autoral. Esta conclusão está na base, aliás, da denominada teoria da “unidade da arte”, a que regressaremos no capítulo seguinte, assente na ideia de que uma obra de arte não deixa de o ser pelo facto de se lhe dar uma aplicação utilitária. Em coerência com esse princípio, a alínea i) do n.º 1 do art. 2.º do CDA reconhece protecção às *obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial*. A irrelevância do destino da obra não se verifica apenas relativamente às obras de arte gráfica e artes plásticas, mas também às demais obras, como as literárias e as musicais ⁵³⁴. Uma melodia concebida para toque de um telemóvel ou de um despertador é passível de tutela autoral. O mesmo se diga, também, quanto às criações literárias, cuja protecção não se restringe às obras de “literatura” propriamente dita, mas também a outros domínios, científico e técnico, na medida em que esse textos revistam carácter original e não estejam abrangidos pelas exclusões dos artigos 7.º e 8.º do CDA.

⁵³² Isto apesar das naturais dificuldades de *prova* que a falta de fixação poderia gerar, num caso desse tipo. Mas, assumindo que seria possível demonstrar (v.g. através de prova testemunhal), que o autor declamou esse poema, nada obstará ao reconhecimento da tutela autoral sobre tal obra. Neste sentido, VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur et droits voisins*, 220, HENRI DESBOIS, *Le Droit d'Auteur en France*, 1978, 59 e ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht*, 131, que refere que *a fixação corpórea é dispensável, desde que a obra seja perceptível. Assim, basta a apresentação oral de trabalhos literários ou a execução de obras musicais, mesmo quando não haja gravação*. Note-se que este regime não vigora no direito anglo-saxónico, que não prescinde da exigência de fixação numa “tangible form”.

⁵³³ A expressão é de LUCAS, et al., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 87. Sobre este ponto, cf. também L. FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, 92 e 93 (embora este autor cite alguns exemplos de obras protegidas pela jurisprudência estrangeira que, provavelmente, não mereceriam protecção em Portugal, por falta de carácter artístico).

⁵³⁴ Acentuando este aspecto, LUCAS, et al., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 107.

Por último, importa sublinhar a irrelevância do **mérito** da obra para o Direito de Autor. Não se exige que a obra tenha qualquer merecimento estético. O feio e o *kitsch* também são protegidos. Aliás, nem haveria forma de distinguir com objectividade o “bom gosto” do “mau gosto”. Numa famosa proclamação do artista MARCEL DUCHAMP, *art may be bad, good or indifferent, but, whatever adjective is used, we must call it art, and bad art is still art in the same way that a bad emotion is still an emotion*⁵³⁵. Uma vez estabelecido que uma dada criação constitui uma obra artística ou literária, ela será protegida por direitos de autor, independentemente do seu valor ou do seu êxito. Nesta perspectiva, EUGÈNE POUILLET declarava que a lei francesa não julgava as obras e as protegia a todas “cegamente”: *longa ou curta, boa ou má, útil ou perigosa, fruto do génio ou do espírito, simples produto do trabalho ou da paciência, toda a obra literária ou artística pode beneficiar das disposições legais*⁵³⁶. Fala-se a este respeito na *neutralidade* estética e mesmo na neutralidade ética do Direito de Autor⁵³⁷, que protege indiferentemente uma obra legal ou ilegal, moral ou imoral. Trata-se de um ponto pacífico na doutrina e jurisprudência⁵³⁸.

Dito isto, importa não confundir o *mérito* artístico com o *carácter* artístico de uma obra, pois enquanto o primeiro é irrelevante para o Direito de Autor, o segundo é decisivo para determinar o âmbito deste ordenamento jurídico⁵³⁹. Como tentamos

⁵³⁵ *The Creative Act* (Convenção da “American Federation of Arts”, Houston, Texas, Abril de 1957, disponível in www.cathystone.com).

⁵³⁶ *Traité Théorique et Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique*, 38. No original: “long ou court, bon ou mauvais, utile ou dangereux, fruit du génie ou de l’esprit, simple produit du travail ou de la patience, tout ouvrage littéraire ou artistique est admis à bénéficier des dispositions de la loi”.

⁵³⁷ L. F. REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, 91, refere-se à *neutralidade estética*, do ponto de vista do Direito de Autor: *para este, uma obra genial e uma obra medíocre equivalem-se. A lei protege do mesmo modo uma e outra. Assim como protege igualmente uma obra pornográfica ou proibida (...) À neutralidade estética acresce assim uma neutralidade ética.*

⁵³⁸ Cf., entre muitos outros, EUGEN ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht*, § 21, IV, 2., 133, GOLDSTEIN/HUGENHOLTZ, *International Copyright...*, 191, RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 1631, LUCAS, et al., *Traité...*, 87 ss., e VAN GOMPEL / ERLIND, *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose...*, 149 ss, com referências de jurisprudência e direito comparados. Entre nós, entre outros, cf. PATRÍCIA AKESTER, *Direito de Autor em Portugal...*, 77.

⁵³⁹ Neste sentido, VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droits d’auteur et droits voisins*, 228, advertem: *il n’est pas plus acceptable de mettre en avant (souvent au travers de formules incantatoires) l’absence de prise en compte du mérite pour accueillir tout et n’importe quoi dans le droit d’auteur.* No que são secundados por LUCAS, et al., *Traité...*, 104, criticando a atitude dos juízes franceses que, *dans la crainte d’être accusés de prendre en compte le mérite, sont incités à une indulgence extrême, jusqu’à admettre la protection d’un genre (ou d’une forme d’expression).*

demonstrar, só as criações intelectuais dotadas de carácter literário ou artístico podem ser protegidas por direitos de autor. Contudo, o escrutínio desse carácter não envolve qualquer (pré)juízo a respeito do respectivo mérito. Por isso, assente que esteja a natureza artística ou literária de uma certa obra, a partir daí é completamente indiferente — do ponto de vista jurídico — saber se ela tem qualquer valia estética. A protecção que o direito lhe confere será igual, quer se trate de uma obra-prima quer de um abominável mamarracho⁵⁴⁰.

13.2. A exteriorização

A protecção autoral de uma obra resulta da sua exteriorização, como decorre do art. 1/1 do CDA. A obra deve, pois, assumir uma *forma* exterior ao seu criador, para que possa obter tutela do Direito de Autor. ALBERTO SÁ E MELLO⁵⁴¹ esclarece: *a obra intelectual é, assim, não mais do que a expressão formal dada a um objecto que a acção de um sujeito individualiza e faz perceptível, precisamente pela sua exteriorização, à inteligência de outros sujeitos*. Numa comparação sugestiva, de PIERRE-YVES GAUTIER⁵⁴², a forma está para a obra como o corpo está para a pessoa.

⁵⁴⁰ OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 90 ss., criticando a total “exclusão do mérito” como requisito de protecção, considera os tribunais *acabam por o exigir, mais ou menos abertamente*, acrescentando que esta solução legal resulta da pressão das sociedades gestoras a quem só interessa aumentar o fluxo de caixa.... E remata (90): *Justamente porque é necessário que haja um mínimo de criatividade, não se pode prescindir de um juízo de valor. A protecção é a contrapartida de se ter contribuído para a vida cultural com algo que não estava até então ao alcance da comunidade. Terá de haver assim sempre critérios de valoração para determinar a fronteira entre a obra literária e artística e a atividade não criativa. Porque a alternativa seria ter de se afirmar que é uma pintura tudo o que está envolto num caixilho e apresentado como tal pelo autor — mesmo que se reduza a um risco no meio de uma tela*. Apesar disso, este Autor não encara o mérito como um verdadeiro requisito de protecção, pois afirma (93) que *há que conciliar a exigência de carácter criativo com a exclusão do mérito*, concluindo que *a obra há-de ter sempre aquele mérito que é inerente à criação, embora não tenha mais nenhum: o mérito de trazer algo que não é meramente banal*. Isto significa que, nesta passagem, o citado Autor assimila “mérito” ao requisito da *originalidade* (quando, na verdade, originalidade é uma característica qualitativamente neutra: certas criações distinguem-se, justamente, por serem tão más que até se tornam únicas...).

⁵⁴¹ *Contrato de Direito de Autor. A autonomia contratual na formação do direito de autor*, 2008, 79.

⁵⁴² *Propriété Littéraire et Artistique*, 2012, 46.

Este requisito tem por consequência que a obra só existe juridicamente depois ter assumido uma forma externa ⁵⁴³. Antes disso, era apenas uma ideia, sem tutela autoral. No entanto, depois da sua exteriorização, a obra não se confunde com o *suporte* em que é plasmada. KANT exprimia esta dicotomia, ao escrever no seu famoso ensaio, de 1785, “Da injustiça de contrafazer livros”: *O autor e o dono da cópia [de um livro] podem ambos dizer dela, com igual direito: este é o meu livro! Mas em sentidos diferentes. O primeiro toma o livro como um escrito ou um discurso; o segundo como o mero instrumento mudo da entrega do discurso a ele ou ao público, i.e., como uma cópia. Este direito do autor, contudo, não é um direito sobre a coisa, nomeadamente, sobre a cópia (pois o dono pode queimá-la na cara do autor) mas um direito inato sobre a sua pessoa (...)* ⁵⁴⁴. Por isso, se o quadro de um pintor for destruído num incêndio, nem por isso deixou de existir essa obra, nem passou a ser livre a sua reprodução por terceiros, por exemplo, a partir de fotografias ⁵⁴⁵. Uma consequência deste princípio surge-nos no artigo 10 do CDA, quando dispõe que *o direito de autor sobre a obra como coisa incorpórea é independente do direito de propriedade sobre as coisas materiais que sirvam de suporte à sua fixação ou comunicação*, acrescentando que nem o fabricante nem o adquirente desses suportes adquirem *quaisquer poderes compreendidos no direito de autor*.

Essa forma exterior é, assim, a manifestação visível ou audível da obra. Ou, mais rigorosamente, a manifestação *apreensível pelos sentidos*, de um modo susceptível de ser comunicado. Nas palavras de ULMER, *a protecção começa mal a obra seja discernível* ⁵⁴⁶. Sendo assim, além das obras fruíveis através dos sentidos da visão e da

⁵⁴³ L. FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, 81. Neste sentido, ALBERTO SÁ E MELLO, *Contrato de Direito de Autor*, 79, esclarece: *A criatividade — condição da tutela jusautoral — só se descobre na expressão formal que o acto criador revela ao exteriorizar uma realidade que, apesar de imaterial, é objectiva porquanto exterior ao sujeito que cria.*

⁵⁴⁴ Citado a partir da tradução inglesa “Of the injustice of counterfeiting books”, disponível in http://evans-experientialism.freewebspace.com/kant_counterfeiting.htm.

⁵⁴⁵ Neste sentido, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 61.

⁵⁴⁶ *Urheber- und Verlagsrecht*, 130. LOEWENHEIM, in SCHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, § 2 rn. 20, refere que *a obra criada deve tomar uma forma que seja imediatamente acessível e perceptível pelos sentidos humanos*. DIAS PEREIRA, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 384, explica que *a exteriorização significa que a criação intelectual deve ter uma expressão comunicativa reconhecível através de uma forma sensorialmente apreensível (...)* embora não careça de ser efectivamente comunicada, seja por divulgação, seja por publicação.

audição, poderá haver outras apreensíveis por meio do tacto (v. g., certas esculturas ou relevos⁵⁴⁷). Já a exteriorização de obras através do olfacto ou do paladar, ainda que não seja totalmente inconcebível, parece dificilmente compaginável com o conceito de obra protegida que perfilhamos, restrito ao domínio das obras artísticas e literárias.

Coisa diversa da exteriorização é a *fixação*, isto é, a incorporação da obra num suporte material estável, que permita a sua fruição ou reprodução. A lei portuguesa (e, em geral, o Direito de Autor continental) não formula essa exigência, excepto para as obras coreográficas e pantomimas⁵⁴⁸. Mas já assim não sucede, v.g., no direito britânico e no norte-americano, que exigem que a obra seja fixada, por escrito ou por outros meios⁵⁴⁹. Sendo assim, para a generalidade das obras aceder à tutela autoral, no nosso país, basta a sua exteriorização por qualquer meio, ainda que efémero, não sendo necessário que a obra fique plasmada num suporte permanente.

13.3. A originalidade

O requisito da originalidade assume um papel essencial no Direito de Autor, desempenhando a função de distinguir as obras passíveis de protecção daquelas que não merecem tutela autoral. Trata-se de uma exigência unanimemente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, nacionais e estrangeiras, mesmo nos países cuja lei não lhe faz menção expressa, como sucede em Portugal⁵⁵⁰. O art. 1/1 do CDA

⁵⁴⁷ Uma pessoa invisual não está completamente privada da fruição das artes plásticas.

⁵⁴⁸ Art. 2/1/d) do CDA. Apesar disso, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 63, considera que, além destes casos, *há obras que, por natureza, estão dependentes de uma fixação*, incluindo nesse grupo as obras cinematográficas, fonográficas, fotográficas e a generalidade das obras de arte plástica, *em que não há obra sem uma primeira encarnação*. Em sentido aparentemente concordante, DIAS PEREIRA, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 385.

⁵⁴⁹ Sobre este ponto, cf. GOLDSTEIN/HUGENHOLTZ, *International Copyright...*, 229 (que esclarecem que, enquanto nos EUA a fixação deve ser feita pelo autor ou com sua autorização, no Reino Unido essa autorização é dispensada), CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 463, BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 92, ALBERTO MUSSO, *Del Diritto di Autore...*, 47-50 e SÁ E MELLO, *Contrato de Direito de Autor...*, 80 ss..

⁵⁵⁰ Sobre o conceito de originalidade, cf., entre muitos outros, ELEONORA ROSATI, *Originality in EU Copyright. Full Harmonization through Case Law*, 2013, LOEWENHEIM, §2 in SHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht...*, rn. 23-41, LUCAS, et al., *Traité...*, 118 ss., RODRIGO

limita-se a dispor que as obras devem constituir *criações intelectuais*, sem aludir explicitamente à exigência de “originalidade”⁵⁵¹. O mesmo acontece noutros sistemas jurídicos, como o francês (*œuvre de l’esprit*⁵⁵²), italiano (*opere dell’ingegno di carattere creativo*⁵⁵³), do BENELUX (*œuvre littéraire ou artistique*⁵⁵⁴) e o alemão (*persönliche geistige Schöpfungen*⁵⁵⁵). Em contrapartida, este requisito é expressamente formulado na lei britânica (*original literary, dramatic, musical or artistic works*⁵⁵⁶), norte-americana (*original works of authorship*⁵⁵⁷) e espanhola (*creaciones originales literarias, artísticas o científicas*⁵⁵⁸).

A unanimidade em torno deste requisito rompe-se, porém, quando se pretende determinar o seu significado e alcance. Aí, deparamos com as mais variadas definições, acompanhadas frequentemente de fórmulas sacramentais esvaziadas de

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 153 ss., RAMÓN CASAS VALLÉS, *The requirement of originality*, in “Research Handbook on the Future of EU Copyright Law”, 102-132, STEF VAN GOMPEL / ERLEND LAVIK, *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: An Inquiry into EU Copyright Law’s Eschewal of other Criteria than Originality*, RIDA 236, Abril 2013, 100-295, ANDREAS RAHMATIAN, *Copyright and Creativity. The Making of Property Rights in Creative Works*, 2011, 38-56, DANIEL GERVAIS e ELIZABETH JUDGE, *Of Silos and Constellations; Comparing Notions of Originality in Copyright Law*, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol. 27, 2010, 375-408, MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-création*, 34-273, THOMAS DREIER e GUNNAR KARNELL, *Originality of the copyrighted work: a European Perspective*, “*Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*”, 39, 1991-92, 289-302 e DENIS BORGES BARBOSA, *Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira*, in DI VIII, 213 ss.. Entre nós, destacam-se quanto a este tema os escritos de VICTORIA ROCHA, *Contributos para delimitação da “originalidade” como requisito de protecção da obra pelo Direito de Autor*, in “Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves” — Vol. II – Direito Privado, 2009, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 88-103, DIAS PEREIRA, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 212 ss., REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual...*, I, 122 ss. e L. FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, 88 ss..

⁵⁵¹ Esta exigência é apenas mencionada explicitamente na alínea m) do art. 2/1 do CDA, que refere os *lemas ou divisas, ainda que de carácter publicitário, se se revestirem de originalidade*. Mas não parece resultar daqui que, para estas obras, seja exigível um grau de originalidade superior ao das demais obras literárias.

⁵⁵² Art. L 111-1 do *Code de la Propriété Intellectuelle*.

⁵⁵³ Art. 1/1 da *Legge* de 22.04. 1941, n. 633.

⁵⁵⁴ Art. 1/§1 da *Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins*.

⁵⁵⁵ Art. 2/2 da *Urheberrechtsgesetz* de 9.9.1965, com a redacção dada pelo Art. 1 da Lei de 1.10.2013 (Na tradução inglesa: “author's own intellectual creations” — disponível in - http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html#p0009).

⁵⁵⁶ Secção 1.1.(a) do *Copyright, Designs and Patents Act* de 1988.

⁵⁵⁷ § 102 do *Copyright Act* de 1976.

⁵⁵⁸ Art. 10/1 do *Real Decreto Legislativo 1/1996*, de 12 de Abril.

conteúdo e repetidas sem convicção, ficcionando realidades que porventura já não existem⁵⁵⁹. As dificuldades avolumam-se, ainda, devido à polissemia da palavra “originalidade” que, bem ou mal, é apresentada como sinónimo de criatividade, novidade, individualidade, distintividade ou singularidade⁵⁶⁰. A complicar esta análise, a nível europeu, paira sobre o conceito de originalidade o espectro do acórdão INFOPAQ⁵⁶¹, que adiante analisaremos e que, segundo alguma doutrina, terá efectuado uma harmonização forçada daquele requisito, ao generalizar a fórmula da “criação intelectual do próprio autor”.

Não havendo como evitar o “intoxicating topic of originality”⁵⁶², trataremos de o abordar em seguida, começando por enunciar as principais concepções que se foram formando relativamente a esta exigência, refractária a esforços de definição e que alguns consideram mesmo *indefinível*⁵⁶³. Assim, com ELEANORA ROSATI⁵⁶⁴, poderemos estabelecer duas grandes categorias, tendo de um lado os sistemas da *common law* e, do outro, os sistemas continentais europeus. Para os primeiros, uma obra é original quando tem *origem na pessoa do autor*, isto é, quando não foi copiada. Para os segundos, uma obra possui originalidade *se reflecte a personalidade do seu autor*. Estas duas abordagens espelham, de algum modo, a diversidade de

⁵⁵⁹ Como sublinha MICHEL VIVANT, *L’art, le vrai et le droit*, in “Propriétés Intellectuelles”, Janeiro 2011, n.º 38, 11: *On sait que l’œuvre protégeable en droit se doit d’être originale. On sait moins ce qu’est cette originalité qui a fait couler des litres d’encre à la doctrine car chacun y va de sa définition*. Partilhando dessa opinião, RAMÓN CASAS VALLÉS, *The requirement of originality*, 102, depois de sublinhar que a originalidade é *the evidence and materialisation of authorship and what justifies the granting of copyright* (...), constata o seguinte: *courts have been relatively at ease when dealing with this requirement, under the interpretative latitude afforded by imprecise legal terms. For judges — and others — the difficulty is not deciding but rather explaining it*.

⁵⁶⁰ RAMÓN CASAS VALLÉS, *The requirement of originality*, 103 observa, com espírito, que *for Christians, for instance, there is a difference between “the original sin” and “an original sin” (if that is possible, nowadays)*. Sobre as diversas acepções da palavra cf., entre outros, ANDRÉ BERTRAND, *Droit d’auteur*, 130-131, ANDREAS RAHMATIAN, *Copyright and Creativity...*, 53-56, e VICTORIA ROCHA, *Contributos para a delimitação da “originalidade como requisito de protecção da obra pelo Direito de Autor*, in “ARS IVDICANDI - Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves”, Vol. II – Direito Privado, 2008, 748.

⁵⁶¹ Ac. do TJ de 16.07.2009 (C-5/08, INFOPAQ INTERNATIONAL/DANSKE DAGBLADES FORENING).

⁵⁶² Na expressão de ELEANORA ROSATI, *Originality in EU Copyright*, xiii.

⁵⁶³ “Incernable”, nas palavras de ANDRÉ KÉRÉVER, *Chronique de Jurisprudence*, RIDA, Janeiro 1995 (163), 145.

⁵⁶⁴ *Originality in EU Copyright*, 59 ss.. Outra excelente sistematização das diversas concepções de originalidade pode encontrar-se em DANIEL GERVAIS / ELIZABETH JUDGE, *Of Silos and Constellations; Comparing Notions of Originality in Copyright Law*, 375 ss..

fundamentos e de justificações destes dois sistemas jurídicos: enquanto os sistemas anglo-saxónicos assentam numa lógica utilitarista de incentivo e remuneração do criador, protegendo o valor económico potencial da *obra* (“what is worth copying is prima facie worth protecting”), os sistemas continentais centram-se preferencialmente no *autor*, protegendo a sua obra enquanto reflexo da personalidade deste ⁵⁶⁵. Mas, dentro de cada um destes dois sistemas, a noção de originalidade e os critérios para a sua aferição revestem cambiantes acentuados, variando de país para país e, também, em função das perspectivas, mais ou menos personalistas, de que se possa partir.

Assim, a noção de originalidade no **copyright anglo-saxónico** tem um significado, puramente factual, de *paternidade* ou *autenticidade*: é com esse sentido que, em 1916, no caso UNIVERSITY OF LONDON PRESS, o juiz PETERSON interpretou a lei britânica: *the Act does not require that the expression must be in an original or novel form, but that the work must not be copied from another work — that it should originate from the author* ⁵⁶⁶. Este entendimento generalizou-se, entretanto, a todos os países da *common law* ⁵⁶⁷. De tal modo que, quando o *Copyright Act* norte-americano de 1976 passou a mencionar *original works of authorship*, o entendimento generalizado era já o de que *an eligible work had to derive in some way from the would-be copyright claimant*, como refere DOUGLAS LICHTMAN, que acrescenta: *This was an originality requirement not in the sense of requiring “freshness of aspect, design or style”, but rather in the more literal sense of requiring that the work at issue originate with the author in question* ⁵⁶⁸. Este significado puramente factual (ou neutro) veio a ser, mais

⁵⁶⁵ Neste sentido, ANDREAS RAHMATIAN, *Copyright and Creativity...*, 47, que sintetiza a perspectiva continental deste modo: *It is not the work that protects (indirectly) the author/maker and his economic interests, but the author’s protection as a person which extends to works emanating from that person.*

⁵⁶⁶ Cf. WILLIAM CORNISH, *Cases and Materials in Intellectual Property*, 2003, 248 ss.. Para uma análise desta decisão, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property*, 447, VAN GOMPEL/ERLEND, *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose...*, 149 ss., e ELEANORA ROSATI, *Originality in a work, or a work of originality: the effects of the INFOPAQ decision*, *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, Summer 2011, 795 e *Originality in EU Copyright...*, 75. ss. em que refere que, para a concepção britânica, *the originality requirement has been understood as implying just the presence of a direct causative link between the author’s mental conception and the work which emanated from his hand.*

⁵⁶⁷ GOLDSTEIN/HUGENHOLTZ, *International Copyright...*, 190 ss..

⁵⁶⁸ *Copyright as a Rule of Evidence*, *Duke Law Journal*, 52/4, Fevereiro 2003, 690. Sublinhando esta mesma ideia, ABRAHAM DRASSINOWER, *Authorship as Public Address: on the Specificity of Copyright*

tarde, ligeiramente temperado com a exigência adicional de alguma *criatividade* da obra. Assim sucedeu no caso FEIST⁵⁶⁹, em que o Supremo Tribunal dos EUA declarou que, para uma obra ser original, deve não só ser *criada independentemente pelo seu autor*, mas também ter *pelo menos um grau de criatividade mínimo*; e concluiu: *o direito de autor apenas protege os elementos constituintes de uma obra que possuam mais do que um quantum mínimo de criatividade*. Isto significa que, ao significado neutro da originalidade (provir da pessoa do autor), esta jurisprudência acrescenta também uma dimensão qualitativa (exigindo uma dose, maior ou menor, de criatividade). Actualmente, os padrões de originalidade vigentes nos países da *common law*, podem ser classificados em três categorias, ordenadas, decrescentemente, em função do grau de exigência⁵⁷⁰: o critério dos Estados- Unidos, resultante do acórdão FEIST, que exige *um grau de criatividade mínimo*; um padrão intermédio, consagrado pela jurisprudência do Canadá, que requer *o exercício de perícia e discernimento, não trivial nem puramente mecânico*⁵⁷¹; e a posição do Reino- Unido, que se basta com *perícia, discernimento e esforço*⁵⁷².

Nos **sistemas continentais europeus** a originalidade assume, aparentemente, um maior grau de exigência: não basta que a obra provenha do autor; é necessário que seja uma *obra do espírito, uma criação intelectual*, reflectindo de algum modo a

vis-a-vis Patent and Trade-Mark, Michigan State Law Review, 2008, 217, afirma que *originality is about origination (...) the inquiry into originality is an inquiry into source — not an inquiry into the difference between a work and pre-existing works*.

⁵⁶⁹ Ac. de 27.03.1991, Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Service Co., 499 U.S. 340 (1991), disponível in <http://caselaw.lp.findlaw.com>. Para um comentário e enquadramento deste caso, entre muito outros, cf. DOUGLAS LICHTAMN, *Copyright as a Rule of Evidence*, 697 ss. e ROBERT BRAUNEIS, *The Transformation of Originality in the Progressive-Era Debate over Copyright in News*, 27 Cardozo Arts & Ent. L.J. 321 (2009).

⁵⁷⁰ Seguimos aqui de perto a síntese de DANIEL GERVAIS e ELIZABETH JUDGE, *Of Silos and Constellations; Comparing Notions of Originality in Copyright Law*, 377,378.

⁵⁷¹ Consagrado no caso CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, de 4.03.2004, texto disponível in <http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2125/index.do> (no original: “The exercise of skill and judgment required to produce the work must not be so trivial that it could be characterized as a purely mechanical exercise”).

⁵⁷² Ac. de 1946, Ladbroke v. William Hill, in WILLIAM CORNISH, *Cases and Materials in Intellectual Property*, 249 (no original: “the skill, judgement and labour”). Para uma análise da jurisprudência britânica neste domínio, ANDREAS RAHMATIAN, *Originality in UK Copyright Law: The Old “Skill and Labour” Doctrine Under Pressure*, IIC (2013) 44, 4-34.

personalidade do criador⁵⁷³. No interior desta orientação, podem assinalar-se duas abordagens distintas, quanto à fórmula empregue: a da jurisprudência e doutrina francesas, que consideram original a obra que ostenta *o cunho da personalidade do autor* (“l’empreinte de la personnalité de l’auteur”⁵⁷⁴); e a da lei alemã, que exige que a obra seja uma *criação intelectual pessoal* (“persönliche geistige Schöpfungen”⁵⁷⁵); de tal modo que, quando a obra tem originalidade, *o espírito da pessoa do autor deve ficar expresso na própria obra e a obra, formatada pela mente característica do criador, deve*

⁵⁷³ Para um enunciado da doutrina e jurisprudência relativas ao conceito de originalidade, nos direitos alemão, francês e belga, MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 12 ss. Para o direito germânico, cf. LOEWENHEIM, in SHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, 2010, § 2 rn. 23,24 e EUGEN ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht*, 119 ss., que se referem à *individualidade* (“Individualität”); para o direito francês, cf. LUCAS et al., *Traité...*, 117 ss. e VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d’auteur et droits voisins*, 232 ss.; para o direito espanhol, RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 153 ss.. Sobre esta matéria, com muito interesse, cf. ainda STEF VAN GOMPEL/ERLEND LAVIK, *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: An Inquiry into EU Copyright Law’s Eschewal of other Criteria than Originality*, 157 ss.

⁵⁷⁴ LUCAS et al., *Traité...*, 119, que cita algumas das variantes desta fórmula, usadas pela jurisprudência francesa: *empreinte de la personnalité de l’auteur, empreinte personnelle, reflet de la personnalité de l’auteur, marque de la personnalité de l’auteur, expression de la personnalité de l’auteur, tempérament et style propre de l’auteur, empreinte du talent créateur personnel, formule personnelle, sceau de la personnalité de l’auteur, choix exprimant la personnalité de l’auteur, ton personnel, empreinte émotionnelle personnelle*. PHILIPPE GAUDRAT, *Les Démêlés Intemporels d’un Couple à Succès: Le Créateur et l’Investisseur*, RIDA, Outubro 2001, 131, explica bem os fundamentos da concepção francesa de “originalidade” quando refere: *On peut inter changer deux secrétaires trilingues, deux professeurs voire deux médecins; on ne remplace pas Matisse par Kandinsky, ni Woody Allen par François Truffaut. La raison en est que l’acte créatif ne se réduit pas à mettre une énergie humaine plus ou moins qualifiée à la disposition d’un tiers. L’énergie indubitable qu’il requiert est, à l’inverse, mise au service d’un processus psychologique intime, exclusif à chaque créateur, maîtrisé par lui seul, en vertu duquel il exprime invariablement sa personnalité à propos d’un thème qu’il choisit ou qui lui est fourni. Ce qui fait l’essence (et l’attrait) de la création est précisément ce caractère non interchangeable, unique (et, sous ce rapport, nouveau) découlant du fait que la substance ouvree est invariablement empruntée au matériel psychologique d’une personne*. Sobre este ponto, cf. ainda VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d’auteur et droits voisins*, 237 ss..

⁵⁷⁵ §2(2) da *Urheberrechtsgesetz*. LOEWENHEIM, in SHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht...*, §2 rn. 6 refere que a fórmula “criações pessoais do espírito” contem a consideração dos esforços de definição da obra protegida e consequentemente da natureza dos direitos de autor. A expressão não é muito precisa ou reveladora; tendo em conta a pluralidade de obras vindouras consideradas seria difícil para o legislador ser mais preciso. Este mesmo autor (*idem*, rn. 9) distingue quatro elementos no conceito de obra: ser um criação pessoal, ter um conteúdo intelectual, forma perceptível e individualidade. HAIMO SCHACK, *Urheber- und Urhebervertragsrecht*, 2013, 99, refere que, apesar de aquela definição legal ser algo “turva”, *revela alguns elementos do conceito de obra. Deve tratar-se de uma criação pessoal, com conteúdo intelectual e que tenha assumido uma forma concreta*, concluindo que *estes três elementos podem ser sintetizados na produção de uma criação individual*. Acerca do conceito de obra na lei alemã, cf. ainda EUGEN ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht*, 130 ss. e G. SHRICKER, *Farewell to the “Level of Creativity”*, 44, que refere: *For the most part, the field [German copyright law] is governed by the concepts of individuality and originality, which can be regarded as congruent, or at least as overlapping to a large extent*.

mostrar individualidade ⁵⁷⁶. A diversidade da fórmula francesa e da fórmula germânica surpreende-se, não tanto na semântica empregue, mas sobretudo nos resultados a que conduzem, expressos na jurisprudência destes dois países, mostrando-se os tribunais franceses bem mais complacentes do que os germânicos ⁵⁷⁷.

De qualquer modo, as diferenças entre as duas abordagens “continentais” têm vindo a atenuar-se, sobretudo por influência da moderna doutrina francesa, que vem denunciando a artificialidade da exigência da “marca da personalidade do autor”. Como afirmam VIVANT/BRUGUIÈRE ⁵⁷⁸, *se o jurista deve apreender as coisas como elas são e não como ele as sonha, terá de constatar que tais criações [parafusos e saladeiras] são protegidas e que é bem difícil querer encontrar nelas o cunho da personalidade do autor...* Na verdade, esta concepção “grandiosa” de originalidade não é compatível com uma realidade em que se protegem criações modestas (os denominados “trocós”: “petite monnaie” ou “kleine münze” ⁵⁷⁹). Parte da doutrina

⁵⁷⁶ ANDREAS RAHMATIAN, *Copyright and Creativity...*, 54. Nesse mesmo sentido, HAIMO SCHACK, *Urheber- und Urhebervertragsrecht*, 103, refere que a *individualidade como cerne da noção de obra é reiterada também no §11 da UrhG pela incidível ligação entre o autor e a sua obra*.

⁵⁷⁷ LUCAS, et al., *Traité...*, 121 ss. e LOEWENHEIM, in SHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht...*, §2 rn. 18.

⁵⁷⁸ *Droit d'auteur et droits voisins*, 238 (no original: “si le juriste doit appréhender les choses telles qu’elles sont et non point telles qu’il les rêve, force est de constater que de telles créations [*boulons et paniers à salade*] sont protégées et qu’il est bien difficile de prétendre trouver véritablement en elles l’empreinte de la personnalité de l’auteur”). Na mesma linha, LUCAS, et al., *Traité...*, 121, sublinha: *Sauf à forcer le sens des mots, on ne voit guère comment la personnalité d’un auteur pourrait s’exprimer dans la notice d’utilisation d’un espalier de porte, le texte d’un brevet, un annuaire de téléphone ou des guides regroupant des renseignements administratifs*.

⁵⁷⁹ A designação “kleine Münze” (o equivalente, em português, a “trocós”, ou “coisa de pouca importância”) é utilizada pela doutrina e jurisprudência alemãs para designar obras de menor relevância ou reduzida criatividade que, apesar disso, podem merecer protecção do Direito de Autor. LOEWENHEIM, in SHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, §2 rn.39, situa as origens deste conceito na obra de ALEXANDER ELSTER, *Gewerblicher Rechtsschutz*, de 1921, 40, para se referir a *quaisquer criações que tivessem apenas o mínimo de originalidade indispensável para a sua protecção jusautorale*. GERNOT SCHULZE, *Der Schutz der kleinen Münze im Urheberrecht*, GRUR 1987, 770, explica que *às kleine Münze pertencem aquelas obras “de baixo valor criativo” ou produtos de indústria que se encontram na zona de fronteira entre o susceptível de protecção e o insusceptível de protecção*. Exemplos deste tipo de obras podem encontrar-se in LOEWENHEIM, ob. e loc. cit, referindo, entre outros, catálogos com imagens, listas de preços, dicionários, livros de receitas culinárias, e pequenas obras musicais. Esta tolerância de que gozavam (e ainda gozam) as *kleine Münze* não era tradicionalmente estendida às obras de arte aplicada, pois, relativamente a estas, a doutrina e jurisprudência alemãs entendiam que deveria exigir-se um nível de criatividade/originalidade elevado, consideravelmente acima da média, visto que estas criações já gozavam da protecção específica dos DM. Esta exigência acrescida, que vinha sendo criticada pela

francesa tem vindo a reconhecer que a originalidade se aproxima, cada vez mais, da simples *novidade*, e que, afinal, já não há grandes diferenças entre a originalidade do *droit d'auteur* e do *copyright*. Quem o diz, sem ambiguidades, é ANDRÉ LUCAS, quando refere que é tempo de *deixar de se referir de maneira encantatória o cunho da personalidade do autor, e aceitar um alinhamento com a definição de originalidade empregue nos sistemas do copyright, deduzindo-a da ausência de cópia, ressaltando a exigência de um mínimo de criatividade*⁵⁸⁰. PIERRE-YVES GAUTIER, referindo-se à novidade e à originalidade, afirma que, *na prática, as duas noções se confundem, visto que o esforço da personalidade será, muitas vezes, a novidade exigida em relação às anterioridades*⁵⁸¹. Perante este abandono generalizado da noção tradicional de

doutrina alemã (GERHARD SCHRICKER, *Farewell to the "Level of Creativity" in German Copyright Law?*, IIC 1995, 41-48) deve hoje considerar-se ultrapassada, face ao o ac. do BGH de 13.11.2013 (GEBURTSTAGSZUG, Proc. I ZR 143/12, § 26, disponível in <http://juris.bundesgerichtshof.de>), que — atendendo à jurisprudência do TJ — decidiu que *na protecção jusautorais de obras de arte aplicada segundo o §2(1)(4) UrhG, em princípio não se exigem quaisquer requisitos adicionais em relação à protecção de obras de arte pura ou criações do domínio literário e musical*. Sobre esta questão, cf. MARIA VICTÓRIA ROCHA, *Contributos para delimitação da "originalidade" como requisito de protecção da obra pelo Direito de Autor*, 756 ss., VAN GOMPEL/LAVIK, *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: An Inquiry into EU Copyright Law's Eschewal of other Criteria than Originality*, 159 ss., e GREFFE/GREFFE, *Traité des dessins & des modèles*, 762 ss.. MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-création*, depois de contextualizar esta questão (43), explica que *la notion classique de l'originalité fonctionne assurément pour les productions "classiques" (romans, tableaux, symphonies, films de fiction, etc.), mais se révèle impropre à s'appliquer dans les zones limites du droit d'auteur ("petites monnaies", logiciels, etc.). À partir de là deux voies de solution sont ouvertes: soit on considère rectifier le critère de l'originalité et l'adapter au champ actuel donné au droit d'auteur (ce qui signifie concrètement l'assimilation de l'originalité à la nouveauté dans l'univers des formes); soit alors, et ce sera notre option, on considère qu'il faut au contraire rectifier le champ d'application du droit d'auteur pour le rendre compatible avec son critère d'originalité "subjective": ceci signifiera concrètement l'exclusion du champ du droit d'auteur des "petites monnaies" ou prestations quasi créatives, qui ne sont le plus souvent incluses dans ce champs que pour des raisons d'opportunité. Ces prestations quasi créatives se verront alors quant à elles confiées aux soins d'un régime spécifique (soumis, lui, au critère de la nouveauté de la forme)*. A nosso ver, não há qualquer necessidade de criar um regime específico para protecção dos "trocós", que já têm ao seu dispor a tutela jusautorais e o regime dos DM, na medida em que preenchem os respectivos requisitos de protecção, o que parece mais do que suficiente para incentivar e proteger a criatividade no domínio da Estética Industrial.

⁵⁸⁰ *Traité...*, 134. Apesar disso, este autor adverte (135): *Même si l'originalité est devenue un concept plus objectif, elle ne peut se ramener à la nouveauté requise en matière de brevets d'invention ni à celle exigée pour les dessins ou modèles*; e considera que, na prática, os tribunais franceses, apesar de aludirem à originalidade como um conceito distinto da novidade, acabam frequentemente por assimilar as duas noções, como resulta dos abundantes exemplos citados por PATRICE DE CANDÉ, *Dessins et Modèles*, in "Propriétés Intellectuelles", Octobre 2011, 426, Octobre 2007, 469 ss., e Octobre 2004, 933.

⁵⁸¹ *Propriété littéraire et artistique*, 47. Este mesmo autor preconiza (*idem*, 46) a seguinte abordagem: *l'on doit tâcher de mieux cerner l'originalité par son antonyme: la banalité, qui consiste en la reprise, par un auteur prétendu, de matériaux artistiques (exemples: thèmes, situations littéraires ou dramatiques, mélodies) connus de tous, souvent déjà employés auparavant par d'autres et qui,*

originalidade⁵⁸², os tribunais franceses adaptaram a exigência da “expressão da personalidade” ao critério das “escolhas criativas”, como um sub-critério do anterior: a existência de escolhas criativas serve para avaliar se a personalidade do autor está reflectida na obra e, logo, se o trabalho é original⁵⁸³. No fundo, estamos perante um conceito de originalidade mais objectivo, próximo da *arbitrariedade*⁵⁸⁴, que parte da ideia de que as escolhas feitas pelo autor, que se projectam na obra, são necessariamente diferentes daquelas que outra pessoa teria feito. O que contribui para esbater, ainda mais, as diferenças entre a concepção francesa e a concepção anglo-saxónica...

Por seu lado, a doutrina e jurisprudência alemãs têm-se mantido relativamente estáveis, em torno de uma noção de originalidade correspondente à “individualidade”, em consonância com a definição legal de obra: *criação intelectual pessoal*. Para a denominada “teoria clássica”⁵⁸⁵, liderada por EUGEN ULMER, *as obras são individualidades no domínio da literatura e da arte. A individualidade é determinante para a protecção jurídica: obras no sentido do direito de autor são apenas as produções que se distinguem, como resultados de uma criação intelectual* [“geistigen Schaffens”], *da massa das produções literárias quotidianas, da construção banal, dos*

n'appartenant à personne, sont le bien de tous. E remata (48): la création obéit finalement aux mêmes principes que la matière: “Rien ne se crée, tout se transforme”.

⁵⁸² Ainda assim, há obras francesas recentes que persistem em recitar o *mantra* da “expressão da personalidade do autor”: AZÉMA/GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2012, 695, distinguem novidade (dos DM) e originalidade (dos direitos de autor) dizendo o seguinte: *Bien que les notions de nouveauté en matière de dessins et modèles, et d'originalité du droit d'auteur soient très proches, elles doivent être toutefois distinguées. La nouveauté s'entend de la différence par rapport à l'état de l'art antérieur, tandis que l'originalité se caractérise par l'expression de la personnalité de l'auteur. D'un côté se trouve une appréciation objective s'appuyant sur une stricte comparaison et de l'autre, une appréciation plus subjective cherchant à déterminer s'il y a réellement création.*

⁵⁸³ ELIZABETH JUDGE / DANIEL GERVAIS, *Of Silos and Constellations; Comparing Notions of Originality in Copyright Law*, 381.

⁵⁸⁴ Neste sentido, LUCAS, et al., *Traité...*, 134 e ELIZABETH JUDGE / DANIEL GERVAIS, *Of Silos and Constellations; Comparing Notions of Originality in Copyright Law*, 381.

⁵⁸⁵ A designação é de MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 40 ss., que recenseia a doutrina alemã sobre esta matéria, desde Kohler (1907) até 1993, identificando, além da doutrina clássica, referida no texto, a doutrina da unificação conceptual [recusando uma concepção de originalidade de contornos variáveis, com a variante extensiva, de Nordemann e Vinck (admitindo a protecção das criações mais modestas), e restritiva, de Hubmann e Dietz, entre outros (reservando a protecção para as criações do domínio cultural)] e a teoria da unicidade estatística (de Kummer, et al., para quem “individual significa apenas único”).

produtos industriais, etc. ⁵⁸⁶. Na esteira daquele mestre, LOEWENHEIM afirma que a *individualidade é critério central da noção de obra. Resulta do requisito de criação pessoal* [“persönlichen Schöpfung”] no §2 Abs. 2, que a obra deve ostentar o espírito individual [“individuellen Geist”] do Autor. Deve apresentar-se como resultado da sua criação individual (...) deve ser uma criação pessoal com expressividade individual ⁵⁸⁷. E informa que neste sentido convergem a jurisprudência e a doutrina maioritárias, e que existem apenas flutuações em matéria de terminologia [pois] o BGH fala também em *peculiaridade criativa* [“schöpferischer Eigentümlichkeit”], *individualidade criativa* [“schöpferischer Eigenart”] ou *cinho intrinsecamente criativo* [“eigenschöpferischer Prägung”] ⁵⁸⁸. Na mesma linha, HAIMO SCHACK ⁵⁸⁹ afirma que *a obra é uma prestação individual criativa, em que é perceptível o cinho de uma personalidade criativa. A individualidade como cerne da noção de obra é evidenciada (...) pela ligação incindível do autor com a sua obra.*

Neste contexto, o Direito de Autor português surge alinhado com os sistemas continentais europeus e, claramente, mais próximo do direito germânico do que do direito francês. Aliás, o art. 1 do CDA apresenta grandes semelhanças com o art. 1 da lei alemã, ambas as normas definindo as obras protegidas como “criações intelectuais” ⁵⁹⁰. Este ramo do direito foi profundamente marcado pelo pensamento de OLIVEIRA ASCENSÃO, que teve um papel destacado na elaboração dos projectos que estiveram na origem do Código do Direito de Autor de 1966 e do actual Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, de 1985 ⁵⁹¹, e cujas obras influenciaram

⁵⁸⁶ *Urheber- und Verlagsrecht*, §19 I, 119.

⁵⁸⁷ SCHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, §2 rn. 23. LOEWENHEIM esclarece (*idem*, rn.24) que a *individualidade do autor pode revelar-se de muitas formas diferentes na sua obra. Pode ser de tal forma forte que em certa medida devido à marca da personalidade do autor que ostenta e devido aos atributos do seu estilo não seria atribuível a outro autor. No entanto, tal não é necessário para a protecção jusautorale. A individualidade pode, como no caso das “kleinen Münze” estar limitada a um mínimo. Estas diferenças de nível são designadas por altura criativa/originalidade* [“Gestaltungshöhe”]. (...) *A altura criativa/originalidade* [“Gestaltungshöhe”] *descreve o aspecto quantitativo da individualidade.*

⁵⁸⁸ *Idem, ibidem.* SCHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, §2 rn. 23.

⁵⁸⁹ *Urheber- und Urhebervertragsrecht*, 103.

⁵⁹⁰ Esta semelhança é sublinhada por ELEANORA ROSATI, *Originality in EU Copyright*, 72.

⁵⁹¹ Cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 20 e MENEZES LEITÃO, *Direito de Autor*, 35.

decisivamente a jurisprudência nacional, nomeadamente no que respeita à noção de originalidade. Para este autor, embora seja *impossível condicionar a tutela à verificação da marca da personalidade de determinado autor, impressa numa “obra”(...), exige-se que se reconheça, positivamente, que há um mínimo de criação*⁵⁹². Este entendimento acolhe a tese da doutrina alemã de que a originalidade só se manifesta se houver um espaço de liberdade (“Spielraum”) que permita a realização de escolhas criativas⁵⁹³. Mas aquilo que, a nosso ver, torna a posição de OLIVEIRA ASCENSÃO mais marcante é a defesa clara de um conceito de originalidade que não prescinde de uma exigência de *novidade* (ainda que não se confunda com ela). É nesse sentido que escreve que *a protecção é a contrapartida de se ter contribuído para a vida cultural com algo que não estava até então ao alcance da comunidade*⁵⁹⁴.

Este modo de ver as coisas está longe de ser unânime, no seio da nossa doutrina. VICTORIA ROCHA, apesar de entender que *hoje em dia não se pode continuar a insistir na marca da personalidade do autor*⁵⁹⁵, considera que *a originalidade não é mais do que um conceito de imputação subjectiva da obra*⁵⁹⁶, defendendo uma concepção assumidamente semelhante à expressa no acórdão FEIST, da jurisprudência norteamericana: *basta que a obra tenha origem no autor, ou seja, que não seja meramente banal ou resultado de uma técnica ou método, ou ainda de uma actividade puramente mecânica*⁵⁹⁷. Em sentido próximo deste, CARLOS OLAVO afirmava: *a originalidade*

⁵⁹² *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 90.

⁵⁹³ Assim, ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht*, 133, já referia que *a exigência de que exista espaço para que se revelem traços pessoais, é tida em conta no conceito da UrhG de criação pessoal do espírito, e pela doutrina francesa no conceito de criação pessoal. Basta certamente, como acontece com os mapas ou criações semelhantes, que para a representação individual haja apenas um correspondente pequeno espaço de escolha* (“Spielraum”). O conceito de “Spielraum” é referido por inúmeros autores, com destaque para o sueco STIG STRÖMHOLM, *Spielraum, Originalität oder Persönlichkeit? Das Urheberrecht vor einer Wegwahl*, GRUR Int 1996, 530, que já o terá tratado na sua obra de 1970 (“Upphovsrättens verksbegrepp”): *Em princípio, para que uma obra possa gozar de protecção de direitos de autor, ela deve ser de tal forma que se possa falar num espaço criativo* (“Spielraum”), *para que haja uma livre escolha de entre os elementos consideravelmente significativos do processo criativo*. Sobre este ponto, cf. ainda LOEWENHEIM in SCHRIKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, §2 rn. 29 e 30.

⁵⁹⁴ *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 90.

⁵⁹⁵ *Contributos para delimitação da “originalidade” como requisito de protecção da obra pelo Direito de Autor*, 776.

⁵⁹⁶ *Idem*, 780.

⁵⁹⁷ *Idem*, 790

reconduz-se à não-banalidade, isto é, à existência, na obra criada, do contributo do espírito do seu autor ou autores, acrescentando que só a originalidade merece a protecção do direito de autor, e não a simples novidade ⁵⁹⁸. DIAS PEREIRA sublinha que o requisito da originalidade tem um sentido sobretudo negativo, exigindo-se apenas o mérito de não repetir banalidades ⁵⁹⁹. Também FERRER CORREIA e NOGUEIRA SERENS, parecem assimilar a originalidade à ausência de banalidade (embora não deixem de exigir que a obra seja o resultado de um esforço criador do espírito humano) ⁶⁰⁰.

Criticando este entendimento, PATRÍCIA AKESTER afirma que não se pode reconduzir o conceito de “originalidade” a um misto de ausência de banalidade e de novidade, acrescentando que, se é verdade que a criação do espírito é, por natureza, algo não banal, já não se pode dizer que comporte sempre novidade ⁶⁰¹. E conclui que a obra será considerada original se tiver individualidade, não porque é algo que se vê pela primeira vez, não porque contém necessariamente a marca indelével do seu autor (...), mas porque é a criação intelectual do autor, fruto do esforço criador e engenho deste, emergindo num contexto de liberdade criativa — tomando o autor opções num quadro de liberdade e de criatividade ⁶⁰². Em sentido ligeiramente diferente, CLÁUDIA TRABUCO afirma que na exigência de originalidade está implícita a da individualidade, como “marca pessoal dum autor” ⁶⁰³. Por seu lado, LUÍS FRANCISCO REBELLO, advertindo que a originalidade não se identifica com a noção de novidade, afirmava

⁵⁹⁸ *Desenhos e Modelos: Evolução Legislativa*, ROA Ano 61, Abril 2001, 660. Do mesmo autor, sobre este ponto, cf. também *A Protecção do “Trade Dress”*, in DI V, 442 ss..

⁵⁹⁹ *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 390.

⁶⁰⁰ Parecer publicado in “Protecção do Título de Jornal”, “Temas de Direito de Autor”, Vol. V, 1989, 23.

⁶⁰¹ *Direito de Autor em Portugal...*, 66. Sintetizando a definição de originalidade, esta autora afirma que ela tem como “requisito mínimo” a ausência de cópia, a que acresce um “segundo requisito”, a individualidade, que não se confunde com a novidade (idem, 77). Fundamenta esse entendimento na seguinte argumentação: *O milésimo poema sobre um tema comum não deixará de ser tutelado pela falta de novidade do tema, pois o direito de autor não protege a ideia subjacente à obra, contida apenas no espírito humano, mas a forma como ela se apresenta*. Desta autora, sobre este tema cf. ainda *O Direito de Autor e os Desafios da Tecnologia Digital*, 2004, 30-32.

⁶⁰² *Direito de Autor em Portugal...*, 78.

⁶⁰³ *O Direito de Reprodução de Obras Literárias e Artísticas no Ambiente Digital*, 2006, 51.

que deve antes *entender-se como sinónimo de criatividade* ⁶⁰⁴. REMÉDIO MARQUES, distanciando-se da pura concepção clássica (centrada no autor e na marca da sua personalidade) e das concepções mais objectivistas (centradas na obra, e tomando a originalidade como oposto de banalidade), adverte para a *degenerescência do tradicional requisito da originalidade*, no sentido de bastar uma *originalidade fraca e mesmo de geometria variável*, que este autor não perfilha, alertando para os riscos de *proliferação da incerteza e da desigualdade se a mesma protecção autoral for outorgada com base em diferentes exigências relativamente a criações de natureza diferente* ⁶⁰⁵.

Numa primeira abordagem desta questão, parece-nos desde logo irrealista persistir numa aceção de originalidade assente no *reflexo da personalidade* do autor, entendimento claramente ultrapassado pela realidade actual do Direito de Autor. A ideia de que a originalidade existe quando a obra *exprime a personalidade do seu autor* é demasiado datada, pois só fazia sentido nos primórdios da protecção autoral, quando se aplicava a um número reduzido de obras do espírito (essencialmente, das belas-artes). Mas revela-se inapropriada a partir do momento em que a protecção se generalizou (e se “banalizou”) a milhões de obras dos mais variados géneros, e, em particular às obras utilitárias. Se em muitas obras é possível surpreender *o cunho da personalidade* do seu autor (num poema, numa balada ou numa escultura), outras há em que dificilmente poderá detectar-se qualquer traço da personalidade do criador (um texto científico ou uma cadeira de *design*) ⁶⁰⁶. Como sublinha ANDRÉ BERTRAND ⁶⁰⁷, essa concepção justificava-se no tempo em que *o direito de autor tinha por vocação proteger as “obras dos génios”*, dando como exemplo as peças de Bach ou de

⁶⁰⁴ *Introdução ao Direito de Autor*, 87. Este autor (ob. cit., 30) esclarece que, diversamente do que se verifica em relação à propriedade industrial, a “*novidade*” da obra literária, artística ou científica não é requisito obrigatório da protecção que a lei lhe concede. Antes deverá falar-se em originalidade (...), mas apenas no sentido de que a obra protegida deve ser original na forma, e não necessariamente no seu conteúdo.

⁶⁰⁵ *Biotecnologia(s)...*, 1-122-138.

⁶⁰⁶ Como sublinha RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 154, como são poucas as obras que revelam em algum grau a personalidade do autor, se se entendesse a originalidade como um “reflexo da personalidade” isso teria por consequência a desprotecção da *maior parte das obras que hoje em dia se reconhecem como merecedoras de protecção*.

⁶⁰⁷ *Droit d’auteur*, 130.

Mozart, em que é possível ver reflectidas as suas personalidades ímpares. Mas, prossegue aquele autor, *afirmar que uma obra exprime a marca da personalidade do seu autor ultrapassa a fórmula estereotipada correntemente usada pelos tribunais, a qual não faz sentido algum quando o público não liga imediatamente a obra ao seu autor, o que só acontece com um número limitado de obras* ⁶⁰⁸.

Em contrapartida, a equiparação da originalidade à falta de banalidade confunde uma óptica subjectiva com uma óptica objectiva, pois o facto de alguém produzir uma obra banal não invalida que essa obra tenha origem no autor. Tão pouco resolveremos o problema se definirmos originalidade como sinónimo de criatividade, até porque todos estes conceitos têm contornos fluídos e imprecisos ⁶⁰⁹. São, assim, de rejeitar as definições de originalidade assentes no pressuposto (irrealista) de que o autor deixa em tudo o que faz a marca da sua personalidade e que é esse “toque de Midas” que justifica a protecção.

Por seu lado, a concepção anglo-saxónica de originalidade parece-nos demasiado redutora, ao assumir um significado meramente indicativo da paternidade da obra: “original” como “originário”. E nem a exigência suplementar de um “mínimo de criatividade” confere a esta concepção uma perspectiva consentânea com as tradicionais justificações do Direito de Autor, de incentivar e remunerar o esforço criativo e de tutelar a pessoa do autor, através da protecção das suas obras. De qualquer modo, não colhe o argumento de que a originalidade terá que ser de baixa densidade, para ser possível abranger os programas de computador, em que a criatividade é reduzida. É que, como já ficou dito, não pode afirmar-se que o *software* seja, em si mesmo, uma obra passível originariamente de beneficiar de direito de

⁶⁰⁸ *idem, ibidem*. Nesta mesma linha, ALLOIS TROLLER, *Précis du droit de la propriété immatérielle*, 1978, 104, criticava as concepções que exigem que a obra ostente a marca da personalidade do autor, dizendo: *Si l'on veut s'en tenir à cette définition, le juge doit pouvoir établir au vu de l'œuvre elle-même qu'elle n'a pu émaner que d'une personne déterminée dont le caractère transparaît en elle. La notion «cachet personnel» ne peut signifier rien d'autre.*

⁶⁰⁹ Numa interessante tentativa de clarificação destas noções, OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, 408-411, sustenta que *la palabra “creatividad” alude a una cualidad del sujeto que crea la obra, mientras que la palabra “originalidad” se refiere a una cualidad que se manifiesta en el objeto resultante del acto de creación, que es la “obra (...) ambas palabras son el anverso y el reverso de un único mismo requisito: la originalidad; o, si se prefiere, una, “la creatividad”, es la “causa” o el “antecedente” y la otra, la originalidad, el “efecto” o el “consecuente”*. E remata, numa síntese feliz: *la originalidad es la manifestación en la obra de la capacidad creativa del autor.*

autor, apenas gozando de tutela autoral por equiparação. Nem tudo o que é originado pelo homem merece tutela do direito de autor. Considerar uma obra como original, pelo simples facto de não ter sido copiada, reduz o Direito de Autor a uma espécie de “direito probatório”, limitando-se a regular a prova da autoria das obras, sem cuidar de exigir requisitos substanciais de protecção. O conceito de originalidade do *copyright* tem as limitações e insuficiências típicas dos conceitos cunhados a partir da prática, da *case-law*, sendo um bom exemplo das incongruências a que conduz o *realismo jurídico norte-americano* ⁶¹⁰. Esta concepção “minimalista” de originalidade não resolve adequadamente problemas importantes, como, v.g., a definição do âmbito de protecção de uma obra não copiada mas desprovida de novidade. Por isso, não deve ser *transplantado* para ordenamentos jurídicos radicalmente distintos, como os continentais, assentes numa concepção totalmente diferente da natureza e fundamentos da tutela autoral. Aqui a lógica não é apenas a do *sweat of the brow*, nem a justificação da tutela reside no princípio “o que vale a pena copiar vale a pela proteger” ⁶¹¹.

De qualquer modo, importa acrescentar que, actualmente, as noções continentais e anglo-saxónicas de originalidade já não se encontram tão afastadas como inicialmente sucedeu ⁶¹². A diminuição do grau de exigência das primeiras (e a tutela crescentemente atribuída à “*kleine Münze*”) aproximou-as, nos seus efeitos, dos resultados das segundas. Em boa verdade, dizer que uma obra é original quando *tem origem no autor*, não é muito diferente de afirmar que a mesma *é uma criação intelectual do autor...* Mas deverá daí concluir-se que o Direito de Autor se banalizou,

⁶¹⁰ Sobre este aspecto, cf. SANTOS JUSTO, *Introdução ao Estudo do Direito*, 2011, 122. Não por acaso, JESSICA LITMAN, *The Public Domain*, in Emory Law Journal, Outono 1990 (disponível in www.law.wayne-edu/litman/) afirma o seguinte: *In fact, originality is an apparition; it does not, and cannot, provide a basis for deciding copyright cases. The vision of authorship on which it is based — portrayed authorship as ineffable creation from nothing — is both flawed and misleading, disserving the authors it seeks to extol.*

⁶¹¹ Como sublinha RAMON CASAS VALLÈS, *The requirement of originality*, 109, a protecção alargada proporcionada pelos sistemas anglo-saxónicos de *copyright* explica-se, em boa parte, pela inexistência de regimes específicos de repressão da concorrência desleal (insuficiência que é parcialmente suprida através de uma tutela “generosa” do *copyright*). No mesmo sentido, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 448, referindo que o *copyright* vem sendo usado para compensar a falta de um conceito abrangente de concorrência desleal.

⁶¹² Acentuando este aspecto ANDRÉ LUCAS, *Traité...*, 132 ss. e CASAS VALLÈS, *The requirement of originality*, 113.

ele próprio, a ponto de acolher toda e qualquer criação do espírito, independentemente do seu *contributo* para a vida cultural? Deverá ser irrelevante a circunstância de a criação individual gerar ou não algo de novo, desconhecido até então?

Em nosso entender, a resposta a dar a estas questões deve partir da constatação de que a originalidade tem duas dimensões: uma subjectiva e outra objectiva. RAMÓN CASAS VALLÉS⁶¹³ acentua a importância da distinção entre estas duas acepções: a **originalidade subjectiva** significa que a obra *exprime a personalidade do autor ou, pelo menos, resulta de um esforço intelectual autónomo e independente. A obra é uma obra do próprio autor (...)*; a **originalidade objectiva** é equivalente à novidade: a obra apresenta características que a distinguem de outras obras pré-existentes. Este autor acrescenta que o conceito objectivo é geralmente desvalorizado com o argumento de que levaria a introduzir no direito de autor um conceito estranho (a novidade) que pertence ao domínio da propriedade industrial (...). Porém, a novidade ou singularidade é um parâmetro seguramente mais fácil de usar que o cunho da personalidade e não seria fácil nem razoável prescindir dele. Na prática, os tribunais tendem a usar os dois critérios (...). Esta distinção, que também é reconhecida por outros autores, em sentidos mais ou menos coincidentes⁶¹⁴, permite lançar alguma luz sobre o debate em torno da originalidade.

⁶¹³ *The requirement of originality*, 117.

⁶¹⁴ Num relatório elaborado em 1959, por um grupo de peritos, em que avultavam autores como EUGEN ULMER e BODENHAUSEN, já se acentuava a polissemia da expressão “originalidade”, no contexto da protecção das obras de arte aplicada, podendo ter dois significados distintos: *originality in the sense that the design was created by the head and hand of its author, without copying a pre-existent work of another person; or originality (...) means novelty in the sense that the later design represents a striking advance over existing designs. Taken in this sense, the concept of originality is akin to the concept of inventiveness or unobviousness (...)* — *Report of the Study Group on the International Protection of Works of Applied Art, Designs and Models*, Paris, Unesco House, 20-23 de Abril de 1959, 3. MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 62-67, considera que a “originalidade” é uma qualidade de uma obra que pode significar duas coisas distintas: ser a primeira a ser feita de raiz (“originalidade” no sentido de novidade absoluta); e não ter sido copiada (“originalidade” no sentido de haver tido “origem” no espírito do seu criador). O primeiro sentido é objectivo, e o segundo é subjectivo. HENRI DESBOIS também fazia essa distinção, embora considerasse suficiente a originalidade subjectiva para o Direito de Autor, ao contrário do que sucede, por exemplo, no direito de patentes (*Le Droit d’Auteur en France*, 6, onde afirma que *a distinção entre originalidade, noção subjectiva e a novidade, noção objectiva, constitui uma das pedras angulares do contraste que existe entre as instituições da propriedade industrial e as da propriedade artística e literária*). REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual...*, I, 127 ss., sob a designação de “originalidade

A concepção subjectiva é centrada exclusivamente no autor e no seu processo criativo, abstraindo do meio envolvente e da novidade da respectiva criação. Para que a obra seja original, o que interessa é que a mesma constitua um produto do espírito do autor, resultando do seu esforço intelectual autónomo. Por outras palavras, exige-se que a obra não seja copiada ⁶¹⁵. A concepção objectiva é focada na obra e no grau de diferenciação desta relativamente à arte prévia. Nesta perspectiva, a obra terá originalidade na medida em que represente um contributo para o domínio cultural. A obra terá que acrescentar ao património cultural algo que até aí não existia, um novo “apport”. Em suma, não basta que o autor não tenha copiado a obra, é necessário que tenha criado algo que, objectivamente, seja dotado de novidade.

Ora, boa parte das dificuldades experimentadas pela doutrina e jurisprudência quando lidam com o conceito de originalidade resulta da necessidade que sentem de optar entre uma ou outra destas concepções. E aí encontramos verdadeiros contorcionismos jurídicos ⁶¹⁶. Mas nada impõe que assim seja. A nosso ver, a

fraca” distingue entre as doutrinas *subjectivistas* da originalidade, para as quais *bastará que a obra seja subjectivamente nova, no sentido que o seu autor não a tenha plagiado ou não haja reproduzido (consciente ou inconscientemente) a criação de outrem*, e as doutrinas *objectivistas*, para as quais *não interessa tanto a contribuição individualizante da personalidade do autor, mas antes, e no mais, a constatação de um nível mínimo de criatividade — variável, porém, consoante a espécie de obra em questão; nível este, que aparta as criações banais do direito de autor*.

⁶¹⁵ Apesar de enunciar estas duas perspectivas a respeito da originalidade, e de reconhecer uma tendência imparável para um critério mais objectivo, CASAS VALLÈS adopta uma definição subjectivista (*The requirement of originality*, 113): *The work is original because it has its origin in an author, but also — essentially — because it results from the freedom of choice among several expressive forms. If a margin of choice exists and if it is not copied, there will be originality and, hence, a work. Originality, in short, means creative formal choices. I do not think we should require any more*. Na corrente subjectivista, há quem vá um pouco mais longe e exija alguma criatividade (assim sucede, nomeadamente, com a jurisprudência norte-americana, que exige um “minimal level of creativity” — cf., entre outros, CORNISH/LLEWELIN/APLIN, *Intellectual Property...*, 448 ss.). Mas essa noção de originalidade não corresponde à concepção subjectiva pura, visto que o grau de criatividade só pode ser medido confrontando a obra com a arte prévia. Nesse caso, a concepção subjectiva de originalidade já estará a ser contaminada pelo conceito objectivo.

⁶¹⁶ Fornecendo abundantes exemplos disso, a partir da jurisprudência francesa, LUCAS, et al., *Traité...*, 126 ss., em que se destaca um ac. da Cour d’Appel de Paris (de 4.04.2008), que refere *que si l’appréciation de la nouveauté d’une création et celle de son originalité procèdent de deux démarches distinctes, il demeure que pour prétendre à l’originalité, une œuvre doit se différencier de celles qui existent, plus exactement préexistent, dans le même champ intellectuel*. Esta decisão consegue a proeza de assimilar dois conceitos distintos, ao mesmo tempo que proclama a sua diversidade... Outros exemplos deste tipo podem encontrar-se, v.g., nas crónicas de jurisprudência de PATRICE DE CANDÉ / CHARLES DE HAAS, in “Propriétés Intellectuelles”, Outubro 2004, 933 e Outubro 2011, 426 (em que cita um ac. do Tribunal de Grande Instance de Paris, de 3.03.2011, em que se afirma: *L’empreinte de la personnalité ne se perçoit pas lorsque le dessin produit une impression de déjà-vu et qu’il ne se distingue pas véritablement de l’ensemble des dessins composés à partir des mêmes éléments selon les*

originalidade de uma obra depende da presença *cumulativa* dessas duas dimensões: a obra tem que ser uma criação do espírito do autor e tem que ser objectivamente nova. Faltando qualquer destas duas dimensões, a obra carece de originalidade e deve ser privada de protecção. Por outras palavras, a obra — para ser protegida — deve ser *subjectiva e objectivamente original*.

Em contrário disto, poderá objectar-se que pode haver criação sem novidade e que todos os frutos do espírito humano merecem protecção, desde que não resultem de uma cópia. Nesta perspectiva, o autor poderia criar algo de genuíno, provindo directamente da sua mente e da sua sensibilidade, mas, por mera coincidência, essa criação repetir algo que outrem já tenha criado, de forma independente, em momento anterior. Nesse caso, diz-se, o segundo autor merecerá também a protecção do Direito de Autor, pois criou uma obra original⁶¹⁷. Acontece, porém, que esta ideia enferma de uma petição de princípio. Se é verdade que, a existir uma *coincidência criativa*, a segunda obra é, inegavelmente, uma criação, está longe de ser óbvio que esta seja uma criação *original*. É original, sim, do ponto de vista subjectivo, mas não o é do ponto de vista objectivo. Sendo assim, a questão essencial reside, não já em definir “originalidade”, mas antes em saber se o Direito de Autor deve aproveitar a uma obra carecida de originalidade *objectiva*; isto é, se a lei deve atribuir um direito exclusivo sobre uma obra que não seja nova.

São cada vez mais as vozes que reconhecem que a exigência de originalidade comporta (também) uma dimensão objectiva, e que a protecção não pode ser desperdiçada em obras desprovidas de um *contributo mínimo*⁶¹⁸. Nesse sentido se

même procédés, que manifestamente confundo novidade com originalidade subjectiva). Perante jurisprudência como esta, VIVANT /BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur et droits voisins*, 243 consideram mesmo que as expressões “originalidade” e “cunho da personalidade” são usadas como uma espécie de “figuras de estilo”: *Le juge dit que l'œuvre est originale parce qu'il faut qu'il le dise s'il veut lui reconnaître protection. Et il le dit comme on attend qu'il le dise...*

⁶¹⁷ Entre muitos outros, cf. AGUSTIN WAISMAN, *May authorship go objective?* in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2009, 4 (8) 590, que, depois de aludir à hipótese de coincidência criativa, conclui: *Thus, similarity is not inconsistent with independent creation; and this is exactly the reason why legal protection of authorship is subjective*. Neste sentido, também LUCAS, et al., *Traité...*, 63: *une œuvre ne peut être privée du bénéfice de la protection du droit d'auteur du seul fait qu'elle est identique à une œuvre antérieure, dès lors qu'il est établi qu'elle est le résultat d'une création indépendante*.

⁶¹⁸ A expressão é de DENIS BORGES BARBOSA, *O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual*, 2010 (cf. em particular o texto de CAROLINA TINOCO RAMOS, incluído nessa obra, *O Contributo Mínimo em Direito de Autor: o mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida; contornos e*

pronuncia OLIVEIRA ASCENSÃO, quando exige que se acrescente algo de novo ao património cultural: *Um novo elemento, que não constava do quadro de referências objectivas da comunidade, não se apresentava como óbvio nem se reduz a uma aplicação unívoca de critérios pré-estabelecidos, foi introduzido por um acto criativo. Este é o fundamento da atribuição do Direito de Autor (...) A protecção é a contrapartida de se ter contribuído para a vida cultural com algo que não estava até então ao alcance da comunidade* ⁶¹⁹. Por isso, acrescenta, *a novidade (objectiva) seria em qualquer caso característica da obra literária ou artística* ⁶²⁰. ALBERTO SÁ E MELLO, criticando as concepções de originalidade que, *em vez de procurar as características do objecto que resulta da acção humana criadora, buscam nas manifestações exteriores desta um enigmático “reflexo da personalidade” do criador da obra intelectual* ⁶²¹, considera que a tutela jusautorais se encaminha cada vez mais para o entendimento da originalidade como uma “individualidade objectiva”, uma noção com o significado *de dissemelhança de outros objectos de idêntico “género” e que conduz irresistivelmente à noção de novidade* ⁶²². RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, considerando que a originalidade deve ser entendida como *a novidade objectiva da obra, sustenta que a actividade criativa das pessoas se encontra protegida pelo direito de autor unicamente na medida em que gere obras objectivamente novas* ⁶²³. PIERRE-YVES GAUTIER, referindo-se à “novidade” como uma noção “gémea” da originalidade, acaba por definir esta “fuyante notion” do seguinte modo: *a originalidade constitui o contributo artístico próprio do autor da criação, que vem, no mínimo, sobrepor-se ao património intelectual pré-existente, quer ele pertença*

tratamento jurídicos no direito internacional e no direito brasileiro, 443: o contributo mínimo garante que, além de não ser cópia a criação possui um mínimo grau de criatividade que a “separa” de todas as outras obras já criadas).

⁶¹⁹ *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 90.

⁶²⁰ *Idem*, 102.

⁶²¹ *Contrato de Direito de Autor - A autonomia contratual na formação do direito de autor*, 2008, 51. Manifestando espanto pela frequência deste equívoco, este autor afirma: (...) *considerar que qualquer acto que revele uma qualquer faceta (quicá “original e nova” – e como não sê-lo?) da personalidade do seu agente é susceptível de gerar uma situação jurídica relevante para o Direito de Autor, que “toda a acção humana que revele uma faceta original e nova da personalidade do agente gera uma obra intelectual”, é dar um passo a caminho do erro!*

⁶²² *Idem*, 125.

⁶²³ *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2007, 154 ss..

exclusivamente a um outro criador, quer seja o acervo comum de todos os criadores. Ou, mais simplesmente, em relação às obras pré-existentes do mesmo género ⁶²⁴. MICHEL VIVANT defende que a originalidade é a novidade, mas no domínio da forma (...), a forma nova é protegida na medida em que não esteja compreendida, no dia da sua criação, no universo das formas ⁶²⁵. ALBERTO MUSSO sublinha a impossibilidade prática de conceber uma obra de carácter criativo que não seja em si mesma também nova — assim reduzindo tendencialmente a mera eventualidade académica a hipótese de “encontros fortuitos” de obras independentes ⁶²⁶. Por seu lado, GREFFE/GREFFE afirmam que não é possível distinguir a novidade da originalidade e que qualquer tentativa de distinção não tem qualquer interesse no plano jurídico ⁶²⁷. ANNETTE KUR, que compara a originalidade do direito de autor à distintividade do direito de marcas,

⁶²⁴ *Propriété littéraire et artistique*, 47 e 48. Neste sentido, cf. também ANDRÉ BERTRAND, *Droit d'auteur*, 131, quando afirma que a obra original, susceptível de beneficiar da protecção do direito de autor, se manifesta por dois elementos distintos: - *une création intellectuelle, qui traduit un apport intellectuel certain*; - *qui s'exprime par un résultat dans le domaine des formes, par une "singularité" ou une "distinctivité" qui caractérise l'œuvre*. Embora este autor considere (*idem*, 139) que a originalidade, noção subjectiva, se distingue normalmente da novidade, noção objectiva, reconhece que há domínios em que a jurisprudência considera que a ausência de anterioridades é uma prova de originalidade, nomeadamente quando estão em causa obras musicais e obras de artes aplicadas. Perfilhando um entendimento objectivo de originalidade, cf. ainda os autores citados por MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 62-67, incluindo LE TARNEC, que afirmava: *Pour nous, lorsqu'une œuvre est originale, elle est nécessairement nouvelle. La notion d'originalité implique l'idée de nouveauté. On ne peut concevoir, semble-t-il, qu'une œuvre d'un genre quelconque puisse à la fois être originale et ne pas être nouvelle (Manuel de la Propriété littéraire et artistique, 180)*. Na mesma perspectiva, DENIS COHEN, *Le droit des dessins et modèles*, 150,151, a propósito da distinção entre novidade e carácter singular/originalidade, afirma: *En pratique, lorsqu'un dessin ou modèle est nouveau et présente un caractère propre, il est forcément original... et vice-versa. Les exemples jurisprudentiels qui illustrent cet ouvrage démontrent clairement que ces conditions de protection sont appréciées de la même façon par les juges: elles se mesurent au regard des mêmes antériorités, par rapport au modèle pris dans son ensemble et, partant, de l'effort créatif qu'il révèle. Pour se convaincre du caractère siamois entre nouveauté et caractère propre, et originalité, il suffit de constater qu'en plus des 100 ans de jurisprudence au cours desquelles la protection des Livres I et V du CPI a été invoquée cumulativement, aucune décision n'est venue considérer qu'un dessin ou modèle remplissait les conditions de fond de la protection qui sont requises par le Livre V mais non par le Livre I, ou inversement! Il est donc certain, au moins sur le plan des statistiques, que si les mots sont différents, la chose est la même: nouveauté et caractère propre, d'une part, et originalité, d'autre part, représentent purement et simplement le même concept*.

⁶²⁵ *Brèves réflexions sur le droit d'auteur suscitées par le problème de la protection des logiciels*, Rev. "Informatica e Diritto", 1984-2, 78-79. Na mesma linha VIVANT /BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur et droits voisins*, 240, afirmam: *l'originalité n'est que la nouveauté autrement appréhendée*. Analogamente, GREFFE/GREFFE, *Traité des dessins & des modèles*, 103, observam que *la création implique la nouveauté. La création c'est l'action de tirer du néant, c'est le fait de donner l'existence*.

⁶²⁶ *Del Diritto di Autore sulle Opere dell'Ingegno Letterarie e Artistiche*, in *Commentario del Codice Civile* (arts. 2575-2583), 2008, 27.

⁶²⁷ *Traité...* p. 107.

afirma que *a avaliação de ambas na prática é idêntica, traduzindo-se no escrutínio sobre se a forma do produto é diferente da dos outros já existentes no mercado* ⁶²⁸. AGUSTIN WAISMAN considera que, na prática, *o exame da originalidade tem vindo a apoiar-se crescentemente em critérios objectivos* [“an objective rationale”], e *o julgamento de litígios é frequentemente decidido através da avaliação das diferenças entre a obra em questão e as obras anteriores* ⁶²⁹. E mesmo um autor, como LOEWENHEIM, que rejeita a novidade objectiva como requisito de tutela jusautoral ⁶³⁰, acaba por reconhecer que *aquilo que já está no domínio público literário ou artístico não pode ostentar a marca da individualidade* ⁶³¹ e, portanto, não pode ser protegido, pois *pela sua natureza, não pode ser desconhecido do autor* ⁶³².

Esta vertente objectiva da originalidade decorre, além do mais, dos fundamentos da tutela autoral, tal como os expusemos anteriormente ⁶³³. O Direito de Autor português tem a dupla finalidade de tutelar o autor, assegurando-lhe a paternidade e a integridade da sua obra, e de incentivar a criatividade, premiando aqueles que enriqueçam a vida cultural com um contributo inovador. Ora, esta dualidade de fundamentos projecta-se numa dualidade de exigências: por um lado, a obra tem de ser gerada pelo seu autor (originalidade *subjectiva*, no sentido de *individualidade*: criação individual do autor); por outro, tem de trazer algo de diferente daquilo que já existe (originalidade *objectiva*, no sentido de *novidade*). Só faz sentido premiar um

⁶²⁸ *Cumulation of Rights with regard to Threedimensional Shapes*, in “Le Cumul des Droits Intellectuels”, 2009, 158-159. Em face disso, a autora conclui: *This means that, although the conceptual difference between the immaterial objects of the rights is upheld in theory, it is no longer — or only rather poorly — reflected in the actual operation of the respective protection requirements*. E sugere que, *instead of simply repeating what is suggested by old and certainly venerable doctrines, the judgement should be founded on the manner in which the respective rights are actually functioning on the market*.

⁶²⁹ *May authorship go objective?*, “Journal of Intellectual Property Law & Practice”, 2009, Vol. 4, N.º 8, 585. No mesmo sentido, LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights...*, Vol. II, 876.

⁶³⁰ SCHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, §2 rn. 42.

⁶³¹ §2 rn. 29.

⁶³² §2 rn. 43.

⁶³³ Cf. *supra*, 10..

autor, atribuindo-lhe um exclusivo sobre um bem cultural, na exacta medida em que ele haja criado algo que não estava já à disposição da comunidade ⁶³⁴.

Este entendimento, além de ser teleologicamente bem fundado, é o que melhor funciona na prática, facilitando a prova das infracções, pois quando uma obra não é nova, com altíssima probabilidade foi copiada (consciente ou até inconscientemente) ⁶³⁵.

Esta perspectiva tem sido perfilhada pela jurisprudência portuguesa ⁶³⁶, embora seja frequente alguma confusão entre as vertentes subjectiva e objectiva da originalidade ⁶³⁷. Mas a verdade é que a exigência da vertente objectiva (novidade) é geralmente formulada de modo explícito. Nesse sentido, cumpre destacar, nomeadamente, um acórdão da Relação do Porto ⁶³⁸, que negou tutela autoral a uma escultura em poliuretano revestido a resina, reproduzindo um coração humano para efeito de

⁶³⁴ Por este motivo, não podemos subscrever afirmações como a de LUÍS FRANCISCO REBELLO, *Introdução...*, 92, de que *a banalidade de uma obra literária ou artística não é impeditiva da sua protegibilidade*.

⁶³⁵ Para avaliar a originalidade, pode um juiz recorrer a um exame pericial? VIVANT/BRUGUIÈRE *Droit d'auteur et droits voisins*, 247, entendem que não, pois consideram-na um conceito de direito que incumbe ao juiz apreciar, não podendo “delegar a sua caracterização num perito”. A nosso ver, porém, nada o impede: trata-se de um conceito de direito a extrair de uma *apreciação de facto*, para a qual o juiz não está, as mais das vezes, devidamente apetrechado. Por isso, o perito pode, objectivamente, aferir da novidade e do grau de criatividade de uma determinada obra, fornecendo ao julgador os parâmetros especializados de que este carece para poder proferir a sua decisão de direito. Descontada que seja a incontornável subjectividade da avaliação artística, o contributo da prova pericial pode ter grande valia no escrutínio da originalidade. Num sentido convergente, RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 157 (*la opinión de los colectivos sociales a los que va dirigida la obra y, en ultima instancia, a la de los especialistas*), e REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s)...*, I-177, que defende que *a apreciação do conteúdo estético e artístico das características da aparência* pode apoiar-se no recurso à prova pericial. Admitindo também o recurso a peritos do mundo da arte, VICTÓRIA ROCHA, *Contributos para delimitação da “originalidade” como requisito de protecção da obra pelo Direito de Autor*, 783.

⁶³⁶ Assim como em numerosas decisões dos tribunais de outros países europeus. Para citar apenas alguns exemplos, num processo envolvendo dois modelos de cadeira, a Cour d'Appel de Bruxelles considerou que *si l'originalité ne se confond pas avec la nouveauté, l'examen des réalisations antérieures constitue toutefois un critère de nature à permettre d'apprécier l'originalité de l'œuvre*. [ac. de 23.03.2006, *Marc Ray/Luz* (cadeiras Harvard e Marius) citado por MASSA/STROWEL, *Cumul des Droits Intellectuels*, 66]. Para mais exemplos, cf., nomeadamente, LUCAS, et al., *Traité...*, 129 ss. e GREFFE/GREFFE, *Traité...*, 101 ss..

⁶³⁷ Neste sentido, PATRÍCIA AKESTER, *Direito de Autor em Portugal*, 76, que, depois de uma interessante resenha da mais significativa jurisprudência nacional sobre a matéria, conclui *que os tribunais portugueses têm assimilado o conceito de originalidade à marca pessoal do autor, à individualidade, à novidade e/ou à ausência de banalidade*.

⁶³⁸ Ac. de 8.07.2013 (Proc. 37065, rel. Dias Cabral).

exposição num congresso de cardiologia, por não ter originalidade suficiente para ser considerada uma obra artística. Nesse acórdão, que segue de perto as teses de Oliveira Ascensão, afirma-se que, *nem todas as obras humanas merecem a protecção do CDADC, apenas merecem tutela aquelas que são criativas, que trazem **algo de novo**, expresso através da personalidade do seu autor*. Na mesma linha, a Relação de Coimbra⁶³⁹ entendeu que *a originalidade para efeitos do direito de autor não se satisfaz apenas com o facto de não ser uma cópia, pois se assim fosse todas as obras originais beneficiariam da referida protecção*. Por isso, recusou protecção a uma planta de arquitectura por considerar que a mesma *não introduz claramente a nosso ver qualquer **novidade** merecedora de especial destaque que justifique o reconhecimento do direito de autor no confronto com as demais plantas*. O mesmo tribunal já havia negado a tutela autoral a certos bordados de Castelo Branco⁶⁴⁰, por falta de originalidade, na medida em que a autora *não criou verdadeiramente **algo de novo**, apenas a ela atribuível, mas limitou-se a dar forma a outras formas preexistentes*. É certo, como declarou o Supremo Tribunal de Justiça no caso “Primeira Página”⁶⁴¹, que *só a originalidade merece protecção do direito de autor e não a simples novidade*. Porém, o próprio Supremo consagrou a exigibilidade da novidade, ao declarar a *prioridade na criação nada acrescenta à obra mas é requisito para a atribuição da tutela por parte da ordem jurídica*⁶⁴², tendo, num outro aresto⁶⁴³, considerado *imprescindível, para que uma obra possa ser protegida pelo direito autoral, é que ela assuma e se expresse com um traço distintivo e diferenciador de outras obras que já tenham adquirido o poder de ser conhecidas pelo comum das pessoas ou que, ainda que não interessadas, tenham tido a possibilidade de ter tomado conhecimento dela*.

Em síntese, pode afirmar-se que a originalidade não se confunde com a novidade, antes a pressupõe. Ou melhor, a originalidade incorpora a novidade, que constitui a sua vertente objectiva, a par de uma vertente, subjectiva, da individualidade (a obra

⁶³⁹ Ac. de 18.02.2009 (112/04.1TAFND, rel. Esteves Marques).

⁶⁴⁰ Ac. de 22.01.2002 (2236/01, rel. Jaime Carlos Ferreira), in CJ 2002, I, 24.

⁶⁴¹ Ac. de 5.12.1990 (79712, rel. Ricardo Velha), in BMJ 402, 567.

⁶⁴² Ac. de 10.01.2008 (Proc. 07A2208 — caso “PANS & COMPANY, rel. Rui Maurício), citando OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor...*, 102-103.

⁶⁴³ Ac. de 5.012.2012 (855/07.8TVPRT, rel. Gabriel Catarino).

constituir uma criação individual do autor). Esta é, a nosso ver, a única forma de estruturar coerentemente o direito de autor.

13.3.1. O mito da “coincidência criativa”

O entendimento que acabamos de expor colide com a objecção, já afluída, de que pode existir criação mesmo sem haver novidade; e com a ideia de que o acto criativo — por constituir um produto do espírito humano, uma emanção da personalidade do seu autor — merece protecção legal independentemente do contributo que traga para o património cultural da comunidade. Nesse sentido, HAIMO SCHACK escreve que, *ao contrário do que sucede com os direitos de propriedade industrial, a obra susceptível de protecção jusautoral não precisa de ser objectivamente nova*⁶⁴⁴. A tese da originalidade puramente subjectiva é sustentada, recorrentemente, pela invocação da possibilidade da *coincidência criativa*, isto é, da hipótese de haver criações independentes de obras iguais, caso em que a segunda obra — que constitui uma criação individual do próprio autor — também mereceria tutela autoral. Esta ideia tem sido ilustrada com os exemplos mais imaginativos, tendo ficado célebre a hipótese formulada pelo juiz norte-americano LEARNED HAND: *if by some magic a man who had never known it were to compose anew Keat's Ode on a Grecian Urn, he would be an "author", and, if he copyrighted it, others might not copy that poem, though they might of course copy Keats's...*⁶⁴⁵. Igualmente famoso é o exemplo dado por HENRI DESBOIS, de *dois pintores que, sem estarem concertados nem se prometerem*

⁶⁴⁴ *Urheber- und Urhebervertragsrecht*, 103.

⁶⁴⁵ No acórdão de 1936 proferido no caso *Sheldon v. Metro-Goldwin Pictures Corporation* – in HERSHEL SHANKS (ed.), *The Art and Craft of Judging. The decisions of Judge Learned Hand*, 1968, 140. JESSICA LITMAN, *The Public Domain*, in *Emory Law Journal*, 1990, 39(4), 1000, refere-se ao segundo autor da Ode de Keats como *a mythical fellow who has not yet troubled the courts, but he is useful for illustrating black-letter law*. Glosando este tema, mas com um outro exemplo (o ficcionado autor imaginado por Jorge Luis Borges que escreveria de novo, de raiz, vários capítulos do D. Quixote sem nunca antes ter lido essa obra de Miguel Cervantes), ABRAHAM DRASSINOWER faz uma vigorosa defesa da distinção entre *novidade* (conceito que considera apropriado para as patentes) e *originalidade* (critério que julga adequado ao copyright) — *Authorship as Public Address: on the Specificity of Copyright vis-a-vis Patent and Trade-Mark*, 2008 *Michigan State Law Review*, 214 ss.. Sobre a questão da coincidência criativa e suas implicações, cf. ainda ALBERTO MUSSO, *Del Diritto di Autore sulle Opere dell'Ingegno Letterarie e Artistiche*, in “*Commentario del Codice Civile* (arts. 2575-2583)”, 2008, 27 ss.

auxílio mútuo, fixam um depois do outro, nas suas telas, o mesmo sítio, na mesma perspectiva e com a mesma iluminação. No entender deste autor, o segundo quadro não seria novo, mas seria (subjectivamente) original, pois ambos os pintores *desenvolveram uma actividade criativa, tanto um como o outro, tratando, um independentemente do outro, o mesmo tema* ⁶⁴⁶. Não sendo a segunda obra cópia da primeira e tendo cada uma delas sido criada pelo seu próprio autor, reflectindo de algum modo a sua personalidade, não haveria razão para privar de protecção a realizada em segundo lugar. Entre nós, também LUÍS FRANCISCO REBELLO glosou esse tema, aludindo aos *retratos de Fernando Pessoa pintados por Almada Negreiros e Júlio Pomar* [que] *são obras originais, embora desprovidas de novidade* ⁶⁴⁷, exemplo que parece confundir a originalidade do *tema* com a originalidade da *expressão*, que é aquilo que releva em matéria de Direito de Autor.

Acontece, porém, que estas hipóteses são mais do que improváveis. São verdadeiramente impossíveis. Se dois pintores, lado a lado, pintarem a mesma paisagem, fá-lo-ão de forma necessariamente diversa. Dois escritores, convidados a relatar um mesmo acontecimento, redigirão textos inevitavelmente distintos. A despeito da identidade dos temas, criarão obras diferentes ⁶⁴⁸. A expressão que cada ser humano dá a uma ideia é tão individual quanto as suas impressões digitais ou o

⁶⁴⁶ *Le Droit d'auteur en France*, 1978, 5 e 74. Esta conclusão é coerente com o entendimento de DESBOIS, de que a originalidade significa apenas que a obra é originária do autor: *il suffit, pour qu'une œuvre donne prise aux droits d'auteur, qu'elle soit originale, au sens subjectif du mot: point n'est besoin qu'elle soit nouvelle, au sens objectif* (*idem*, 5).

⁶⁴⁷ *Introdução ao Direito de Autor*, 86,87.

⁶⁴⁸ Neste sentido, MICHEL VIVANT, *Brèves réflexions sur le droit d'auteur...*, 76, que sublinha este aspecto de forma sugestiva: *Quando Renoir e Monet pintam, um e o outro, o Sena em Argenteuil, quando, nas suas telas, aparecem a mesma vela, o mesmo embarcadouro, o mesmo reflexo e, mesmo ao longe, indistinto na outra margem, o mesmo pavilhão ou o mesmo pombal, pouco importa saber qual dos dois foi o primeiro a pousar o cavalete, pois, para além de qualquer coincidência, uma dessas obras permanecerá sempre um Renoir e a outra um Monet.* Por esse motivo, acrescenta este autor, rebatendo o exemplo dos dois pintores de DESBOIS, *a verdade é que a segunda obra é bem nova e completamente nova do ponto de vista da arte: trata-se de uma novidade "no universo das formas"* (*Droit d'auteur et droits voisins*, 240). O mesmo diga, de resto, da hipótese configurada por L.F. REBELLO (dois retratos de Fernando Pessoa pintados por Almada Negreiros e Júlio Pomar, citada no texto), pois — ao contrário do que sustentava este autor — ambas as obras eram *novas e originais* (ou, numa terminologia que perfilhamos, eram *subjectiva e objectivamente originais*), pois cada um dos dois artistas pintou o retratado “à sua maneira”.

seu código genético⁶⁴⁹. Por isso, a criação independente de obras iguais não passa de uma **ficção**, com um grau de probabilidade equivalente ao da *impossibilidade*. Não por acaso, os autores que aludem a essa possibilidade para defender o citado argumento fazem sempre a ressalva: “possível teoricamente”, “ainda que improvável”, etc.⁶⁵⁰. Pragmaticamente, OLIVEIRA ASCENSÃO resolve esta questão, cortando-a pela raiz, quando afirma que é de *negar a própria figura da coincidência criativa da criação. Se a obra é uma criação personalizada e traz a marca daquele autor, é impossível haver outra criação idêntica. Não podemos imaginar que alguém crie agora uma pintura que se descubra posteriormente ser exactamente igual a uma pintura desconhecida da antiga Grécia...*⁶⁵¹.

Contudo, ainda que esta hipótese não fosse de todo em todo impossível, nunca dela poderia extrair-se a conclusão de que a segunda obra estaria protegida pelo Direito de Autor. Isto pela simples razão, enunciada por aquele mestre, de que nesse caso não há uma “segunda” obra: *Há uma obra só, pois a obra é tomada objectivamente, com independência do autor. Embora tenha havido dois actos de criação, o segundo não acrescenta nenhuma obra ao mundo da cultura, porque aquela obra já existia (...) o problema passa assim a ser de prova. E acrescenta que, em todo o caso, a protecção não poderia deixar de recair sobre a obra em primeiro lugar criada. Basta pensar que a coincidência se poderia dar com obra já caída no domínio público. Seria impossível*

⁶⁴⁹ Nas palavras do VISCONDE DE CARNAXIDE, *Tratado da Propriedade Literária e Artística*, 50: *Nenhuma propriedade revela e traduz mais distintamente a personalidade, que a criara. Entre mil pessoas, que tratem um assunto conhecido, numa única página de prosa que seja, pode-se ter a certeza, de que não há duas, que o façam em termos idênticos...* Expressando esta mesma ideia, EUGÈNE POUILLET, *Traité Théorique et Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique*, 1908, 504-505, observava que *il est impossible de concevoir que deux personnes, cherchant à traduire par la plume ou par le pinceau la même idée, lui donnent la même forme, la même expression.*

⁶⁵⁰ V.g., HAIMO SCHACK, *Urheber- und Urhebervertragsrecht*, 103 (“teoricamente pensável”). AGUSTIN WAISMAN, *May authorship go objective?* JIPLP 2009, 4 (8), 590 (“although possible in theory”), além da citada passagem da decisão de LEARNED HAND (“... if by some magic...”).

⁶⁵¹ *Direito de Autor...*, 101. Este autor acrescenta: *Na realidade, a problemática das coincidências fortuitas na criação é outro aspecto da banalização do Direito de Autor. É só em relação a obras cujo contributo criativo orça pelo zero que esses encontros se podem imaginar.* No mesmo sentido, RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 155, depois de advertir que este debate é em muitos casos *um tanto teórico*, conclui que *a repetição de uma obra igual a outra, sem que exista cópia consciente ou inconsciente, é inverosímil em obras originárias e de uma certa complexidade, apenas o admitindo nos casos de obras derivadas.* E, mesmo nestas hipóteses, acrescenta, *não parece conveniente limitar o requisito da originalidade a uma novidade subjectiva. A exigência deve ser de novidade objectiva.*

voltar ao exclusivo dum só. A obra pertence à comunidade; e não deixa de pertencer se porventura se desenrolou, subjectivamente, outro acto de criação ⁶⁵². O pensamento deste autor foi explicitamente sufragado pelo Supremo Tribunal de Justiça ⁶⁵³, que entendeu que, a existir um caso de coincidência de obras artísticas, só a primeira obra mereceria protecção, porque a segunda nada acrescenta ao mundo da cultura. Por isso, conclui, citando OLIVEIRA ASCENSÃO: *A prioridade na criação nada acrescenta à obra mas é requisito para a atribuição da tutela por parte da ordem jurídica.*

Face ao exposto, não parece acertado fundar um conceito fundamental, como é o de originalidade, numa simples hipótese ficcionada, da coincidência criativa. Sendo uma eventualidade de verificação impossível, não faz sentido tutelar um inexistente *segundo autor*, que tem algo de parecido com a mítica figura do *gambozino* ⁶⁵⁴: muita gente fala nele, mas nunca alguém o viu...

Mas esta conclusão não significará uma “entorse” ao DA, deixando sem protecção uma criação intelectual do autor, digna de tutela? A resposta negativa impõe-se, por duas ordens de razões: Por um lado, para quem, como nós, entenda que a originalidade deve ter uma vertente objectiva (de novidade), a segunda obra nunca chegará a merecer qualquer protecção, por falta de um requisito de tutela legal ⁶⁵⁵. Por isso, se na realidade existissem coincidência fortuitas, não se trataria de *verdadeiras* obras originais, dignas de protecção pelo DA. Em segundo lugar, porque a sociedade protege os autores para estimular a criação e receber deles, em troca, algo de novo, gerado pelo seu esforço criativo. Se esse esforço, para azar do autor, gerou algo que já existia anteriormente, não se justifica atribuir-lhe direito algum. É uma lei da vida, a de que nem sempre os nossos esforços são coroados de êxito... Por isso, pelo simples facto de ter havido esforço (“sweat of the brow”), não resulta daí que a transpiração do autor

⁶⁵² *Direito de Autor...*, 102.

⁶⁵³ A. de 10.10.2008 (Proc. 07A2208 — caso “PANS & COMPANY, Rel. Rui Maurício).

⁶⁵⁴ O *Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea*, da Academia das Ciências de Lisboa (vol. II, 1863), define os gambozinos como *animais imaginários com que, por brincadeira, se enganam os ingénuos, mandando-os caçá-los ou pescá-los*. O glossário escutista define estes seres como *um animal de características especiais, nocturno, e que é muito difícil de caçar. Normalmente caçam-se nos acampamentos*.

⁶⁵⁵ Neste sentido, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor...*, 102-103, afirma que *a obra literária representa, não só a criação subjectiva, mas objectiva também. A novidade (objectiva) seria em qualquer caso característica da obra literária ou artística.*

mereça necessariamente uma recompensa da sociedade. Ou seja, a sociedade deve premiar resultados e não tentativas.

A “criação independente”, enquanto tal e por si só, não merece protecção alguma, se não for nova. Assim como uma obra não merece tutela se for uma cópia, também não a merecerá se for o produto de uma “coincidência criativa”. Quer num caso, quer no outro, a sociedade nada ganhou com a elaboração da segunda obra, não havendo razão para recompensar um esforço criativo que não teve êxito. A simples “novidade subjectiva” não deve ser tida por suficiente pelo Direito de Autor: só quando alguém crie algo objectivamente novo é que deve merecer recompensa da sociedade, pois só aí é que esta fica enriquecida. Mais, no caso da coincidência criativa com obras já integradas no domínio público, não se justificaria que o autor se apropriasse de algo que já pertencia à comunidade. Isso levaria a empobrecer a sociedade a troco de nada. Um obra só merece protecção quando acrescenta algo àquilo que já existia ⁶⁵⁶.

De resto, admitir o contrário tem perigos consideráveis, pois é com raciocínios deste tipo que se facilitam tentativas (disfarçadas) de “reprivatizar” motivos decorativos pertencentes ao domínio público ou histórias e enredos da Antiguidade Clássica (re)inventadas pelos *playrights* de Hollywood. Note-se que as teses que consideram que a originalidade não pressupõe a novidade não resolvem satisfatoriamente o problema de saber qual é o âmbito de protecção da segunda obra. O hipotético segundo autor da “Ode” de Keats — de que falava Learned Hand — afinal que direito exclusivo viria a ter? Poderia “reprivatizar” e impedir a cópia daquilo que já se encontrava no domínio público? Um terceiro que copiasse o modelo do segundo criador, ignorando que esse modelo já não era novo, poderia ser punido e proibido de continuar a explorar esse modelo “copiado”? ⁶⁵⁷ E se a segunda obra coincidissem antes

⁶⁵⁶ A este propósito, ANDRÉ BERTRAND, *Droit D’Auteur*, 129, defende a ideia (paradoxal) de que, enquanto a exigência de novidade (e não apenas da originalidade subjectiva) *pode ter efeitos anti-concorrenciais, pois o primeiro a ter criado uma obra pode proibir os seus concorrentes de criar e de explorar obras semelhantes, o recurso à originalidade [subjectiva] permite uma livre concorrência. Com efeito, como a lei só protege as obras originais, ou seja, as susceptíveis de uma grande variedade de expressões, uma pessoa pode sempre exprimir de uma maneira pessoal a ideia já poste em obra pelos seus concorrentes.* Este entendimento, a nosso ver, confunde novidade da *ideia* com novidade da *expressão*, parecendo esquecer que só esta é protegida, e não aquela.

⁶⁵⁷ Segundo LEARNED HAND, no citado acórdão *Sheldon v. Metro-Goldwin*, quem copiar a obra do segundo autor infringe aos direitos deste, mas apenas se a fonte da imitação for a segunda obra

com uma obra recente, ainda sujeita a direitos autorais em vigor? Qual seria o âmbito do exclusivo do segundo “criador”? Poderia explorar a sua obra sem consentimento do primeiro? E qual dos dois teria o direito de licenciar terceiros, para explorarem a obra?

A resposta a estas questões, a nosso ver, só pode ser uma: o segundo autor não adquire direito algum, porque a sua criação não é (objectivamente) original. Quando muito, se conseguisse provar que a coincidência decorre de um encontro fortuito, não poderia ser impedido de explorar a sua obra (pois a mesma não é copiada da primeira) ⁶⁵⁸. Mas não gozaria de qualquer direito exclusivo perante terceiros, já que esse direito assiste unicamente ao primeiro criador. Sendo assim, a única consequência jurídica que conseguimos reconhecer ao fenómeno improvável da coincidência criativa é a de o segundo criador beneficiar de uma excepção ao *jus prohibendi* do primeiro criador.

Um exemplo semi-ficcionado daquilo que pretendemos demonstrar: na frase “*alma minha gentil, que te partiste, tão cedo desta vida, descontente*”, qualquer português medianamente cultivado reconhecerá as duas primeiras estrofes de um famoso soneto de Luiz de Camões ⁶⁵⁹. Mas a verdade é que essa criação foi antecipada por um poema começando por: “*esta alma gentil, que se afasta, antes do tempo, chamada à outra vida*”... da autoria de Francesco Petrarca ⁶⁶⁰, um grande poeta italiano do século

(“another who follows him, is not a tort-feasor unless he pirates his work”) — *The Art and Craft of Judging*, 140. No mesmo sentido, DOUGLAS LICHTMAN, *Copyright as a Rule of Evidence*, 707, que cita uma sentença do juiz POSNER, no caso *Gracen v. Bradbord Exchange*, aludindo à hipótese de A, que copia a Mona Lisa com ligeiras variações, ser copiado por B, que desse modo estaria a violar o direito de A. Como referimos no texto, esta conclusão não nos parece admissível, pela simples razão de que A não deve gozar de qualquer exclusivo sobre uma obra carecida de novidade (excepto no que respeita às “ligeiras variações” que tivesse introduzido na obra original). Curiosamente, mesmo os autores que defendem a noção subjectiva de originalidade, acabam por não acreditar na possibilidade da coincidência criativa: ELIZABETH JUDGE / DANIEL GERVAIS, *Of Silos and Constellations; Comparing Notions of Originality in Copyright Law*, 377, depois de sublinharem que a originalidade resulta das *escolhas criativas* feitas pelo autor, acrescentam: *if someone else has produced the work, there would most likely have been different...*

⁶⁵⁸ Como veremos (*infra*, 15.1.), o DA só reprime os actos de cópia de obras protegidas e não os casos de semelhança accidental.

⁶⁵⁹ *Luís de Camões. Lírica*, HERNÂNI CIDADE / SERAFIM DE FREITAS (ed.), 1973, 174.

⁶⁶⁰ “*Questa anima gentil che si diparte,
anzi tempo chiamata a l'altra vita,*

XIV, nascido dois séculos antes do autor de “Os Lusíadas”. Transpondo estes factos para a actualidade, admitamos a hipótese de um Camões vivo, que tivesse publicado o seu poema no ano passado e de alguém, desconhecedor da obra de Petrarca, que publicasse hoje um soneto começando com as estrofes: “*uma alma gentil e descontente, prematuramente levada de entre nós*”. Estaria este terceiro poeta a violar o direito de Camões? Parece claro que não, pois a parte copiada não era nova, e nem era sequer de Camões, não devendo estar sujeita a qualquer direito exclusivo ⁶⁶¹. Nas duas estrofes do soneto de Camões só a palavra “descontente” é que é nova (só esta é uma criação individual deste autor) ⁶⁶². Por isso, o hipotético terceiro autor estaria — mesmo sem o saber... — a criar a partir de um acervo cultural que já incluía não só a *ideia* (insusceptível de protecção) da morte de uma pessoa jovem, mas também a expressão “alma gentil”, que já não era nova. Nesta parte, a coincidência com a obra de Camões não poderia ser atendida para realizar um escrutínio de plágio. Pois estas estrofes do soneto camoniano careciam de originalidade objectiva, por falta de... novidade.

*se lassuso è quanto esser dê gradita,
terrà del ciel la piú beata parte*

in “Canzoniere” de Francesco Petrarca, Ed. Einaudi Tascabili, 1964, 45.

⁶⁶¹ Neste exemplo, estamos intencionalmente a abstrair da faculdade de citação (art. 75/2 do CDA) e do disposto na alínea n) do n.º 1 do art. 2.º CDADC, que qualifica como obras originais as composições literárias ou musicais *inspiradas num tema ou motivo de outra obra*. Por isso, a simples “citação” de duas estrofes de um poema com dois séculos não impediria que o soneto de Camões, *na sua globalidade*, constituísse uma obra original. Mas não permitiria reprimir a reprodução da parte citada. Curiosamente, esta estrofe de Camões tem o mesmo número de palavras (11) que o exemplo julgado no caso INFOPAQ, que analisaremos em seguida...

⁶⁶² Teria sido este um caso genuíno de coincidência criativa? Parece que não... Camões conhecia bem a obra de Petrarca, sendo mesmo qualificado como *o melhor poeta português da escola petrarquista*, por ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA / ÓSCAR LOPES, *História da Literatura Portuguesa*, 1996, 313. De resto, até ao advento da protecção jusautorais, no século XVIII, a imitação criativa e a utilização de partes de obras alheias era relativamente frequente, não sendo geralmente vista como algo de censurável, como refere RICHARD POSNER, *The Little Book of Plagiarism*, 2007, 49 ss., que cita exemplos de “imitação” praticada por autores como William Shakespeare, T. S. Eliot ou Manet. No domínio musical era mesmo usual compor ou colher inspiração a partir de obras alheias, sendo visto, inclusivamente, como uma homenagem ao autor original: assim, Mozart transcreveu e re-orquestrou várias obras de Händel, com destaque para o conhecido “Messias”, Wagner e Richard Strauss reescreveram obras de Gluck e Ravel transcreveu e orquestrou “Pictures on Exhibition” de Mussorgsky. Segundo AMANDA HOLDEN, *The New Penguin Opera Guide*, 2001, 370, *recycling music was common practice among 18th Century composers*, dando como exemplo a conhecida opera “Idomeneo”, criada pelo compositor francês André Campra em 1712, que foi recriada por Mozart em 1781 e adaptada por Richard Strauss em 1931.

Assim, a “coincidência criativa” terá que ser encarada como um risco hipotético, que todo o autor terá que estar preparado para aceitar com *resignação*, se um dia lhe calhar em sorte incarnar o papel deste personagem improvável. Assim como um inventor que descobrisse hoje a penicilina, ignorando que ela foi descoberta em 1928, não poderia obter uma patente, o hipotético (re)criador de um soneto de Petrarca não pode gozar de um exclusivo sobre um poema carecido de novidade. Haverá porventura alguma injustiça em privar um (re)criador inocente dos frutos da sua criação independente. Mas também seria injusto privar a sociedade de algo que já ingressou no domínio público e que permitiu ao seu autor receber o prémio da sua criatividade. Por isso, não parece que, para prevenir essa hipotética injustiça, se justifique distorcer o Direito de Autor e abstrair dos seus fundamentos. Se a obra não é nova, não há qualquer razão válida para lhe atribuir protecção.

13.4. O acórdão INFOPAQ e suas implicações

A noção de originalidade, como requisito do Direito de Autor, tem vindo a ser abordada pelo Tribunal de Justiça numa série de decisões, inaugurada com o acórdão INFOPAQ ⁶⁶³, em que se discutia, nomeadamente, se uma sequência de onze palavras, extraída de um artigo de imprensa, podia ou não beneficiar da tutela prevista no art. 2 da Directiva 2001/29/CE ⁶⁶⁴. Estava em causa um serviço comercial de revista de imprensa, fornecendo sínteses de uma selecção de artigos retirados da imprensa quotidiana dinamarquesa e de diversos periódicos, realizada em função dos temas escolhidos pelos clientes e por um procedimento designado por “captura de dados” ⁶⁶⁵. A listagem final de artigos enviada aos clientes incluía esses excertos de onze

⁶⁶³ Ac. de 16.07.2009 (C-5/08, INFOPAQ INTERNATIONAL / DANSKE DAGBLADES FORENING).

⁶⁶⁴ Directiva do Parlamento e do Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação.

⁶⁶⁵ Esse sistema envolve um processo automatizado de digitalização por *scanner* de artigos e a sua conversão em ficheiro digital seguida do processamento electrónico deste ficheiro, de modo a detectar palavras-chave predefinidas; de cada vez que é encontrada uma palavra correspondente à palavra-chave, é gerado um ficheiro que indica o título, a secção e o número da página da publicação onde consta a palavra-chave, assim como o número de vezes que pode ser encontrada no texto, expresso numa percentagem de 0 a 100, a fim de facilitar a leitura do artigo; para melhorar ainda mais a busca aquando da leitura do artigo, são capturadas as cinco palavras anteriores e posteriores

palavras, ilustrativos do conteúdo de cada texto. No âmbito de um litígio entre a empresa prestadora desse serviço e um sindicato de editores de diários dinamarqueses, suscitou-se, nomeadamente, a questão de saber se a elaboração de tais extractos envolvia uma “reprodução parcial” de obras sujeitas a direitos de autor, o que deu lugar a um reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça, para interpretação da alínea a) do art. 2 da Directiva 2001/29. O TJ começou por dizer que deste preceito *resulta que a protecção do direito de autorizar ou de proibir a reprodução de que goza o autor tem por objecto uma «obra»*⁶⁶⁶, acrescentando que essa directiva se baseia no princípio de que as obras *só são protegidas pelo direito de autor se forem originais, na acepção de que são a criação intelectual do próprio autor*⁶⁶⁷. Nessa perspectiva, a reprodução de um excerto de onze palavras de uma obra protegida estará sujeita a direitos de autor na medida em que as frases ou elementos de frases em questão sejam aptas *a transmitir ao leitor a originalidade de uma publicação como um artigo de imprensa, comunicando-lhe um elemento que é, em si mesmo, a expressão da criação intelectual do próprio autor deste artigo*⁶⁶⁸. Concretizando essa ideia, explicou que as palavras, *consideradas isoladamente, não são enquanto tais uma criação intelectual do autor que as utiliza. É apenas através da escolha, da disposição e da combinação destas palavras que é permitido ao autor exprimir o seu espírito criador de modo original e chegar a um resultado que constitui uma criação intelectual*⁶⁶⁹.

Em acórdãos posteriores, o TJ reafirmou e desenvolveu estas considerações, embora relativamente a criações abrangidas por directivas de harmonização relativas a certos tipos específicos de obras. Assim, no caso PAINER, a propósito de uma obra fotográfica, declarou que *uma criação intelectual é própria do respectivo autor, quando*

à palavra-chave. No final do processamento, o ficheiro de texto é eliminado. As sínteses dos artigos são, finalmente, enviadas aos clientes por correio electrónico (cf. §§ 16-22 do referido acórdão).

⁶⁶⁶ § 33.

⁶⁶⁷ §§ 36 e 37.

⁶⁶⁸ § 47.

⁶⁶⁹ § 45.

*reflecte a sua personalidade*⁶⁷⁰, sendo esse o caso quando o autor pôde exprimir as suas actividades criativas na realização da obra, fazendo escolhas livres e criativas e podendo, assim, imprimir o seu «toque pessoal» à obra criada⁶⁷¹. No acórdão FOOTBALL DATACO, em que estava em causa a tutela de uma base de dados, o Tribunal, depois de sublinhar que *o conceito de criação intelectual do próprio autor remete para o critério da originalidade*, explicou que *esse critério da originalidade é cumprido quando o autor da base de dados, através da selecção ou da disposição dos dados que esta contém, exprime a sua capacidade criativa de forma original, fazendo escolhas livres e criativas (...), e imprime assim o seu «toque pessoal»*⁶⁷². Mais recentemente, no acórdão NINTENDO, relativo a jogos de computador, o TJ reiterou a sua jurisprudência anterior, esclarecendo que *as partes de um jogo de vídeo, nomeadamente os seus elementos gráficos e sonoros, porque participam da originalidade da obra, são protegidas, juntamente com a obra inteira, pelo direito de autor no âmbito do regime instituído pela Directiva 2001/29*⁶⁷³.

O acórdão INFOPAQ, e as suas sequelas, desencadearam uma viva controvérsia em torno da questão de saber se o requisito da originalidade deve considerar-se harmonizado, ao nível da União Europeia ou, se pelo contrário, os Estados-membros

⁶⁷⁰ Ac. de 1.12.2011 (C-145/10, EVA-MARIA PAINER, § 88) em que estava em causa a protecção de fotografias e a interpretação do art. 6 da Directiva 93/98, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, relativa à harmonização do prazo de protecção dos direitos de autor e de certos direitos conexos.

⁶⁷¹ Ac. PAINER, cit., §§ 89, 92 e 94, citando nesta parte o ac. de 4.11.2011 (C-403/08 e C-429/08, FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE, § 98), relativo à radiodifusão televisiva de provas desportivas e à interpretação da Directiva 93/83/CEE do Conselho, de 27 de Setembro de 1993, relativa à coordenação de determinadas disposições em matéria de direito de autor e direitos conexos aplicáveis à radiodifusão por satélite e à retransmissão por cabo e da Directiva 89/552/CEE do Conselho, de 3 de Outubro de 1989, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros relativas ao exercício de actividades de radiodifusão televisiva.

⁶⁷² Ac. de 1.03.2012 (C-604/10, FOOTBALL DATACO, et al.; §§ 37 e 38), analisando o regime da Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 1996, relativa à protecção jurídica das bases de dados. Nesta decisão, são expressamente citados os já referidos acórdãos INFOPAQ, FOOTBALL ASSOCIATION e PAINER, bem como o acórdão de 22.12.2010 (C-393/09, B.S.A., § 45).

⁶⁷³ Ac. de 23.01.2014 (C-355/12; NINTENDO, et al., §§ 21 a 23).

continuam a dispor de competência para definir esse conceito e submeter a tutela autoral ao grau de exigência que considerem apropriado ⁶⁷⁴.

A maioria da doutrina encara estas decisões como fontes de uma harmonização completa, por via jurisprudencial, do requisito da originalidade em Direito de Autor. ELEANORA ROSATI é peremptória: *em três passos, o TJUE procedeu à total harmonização do requisito da originalidade ao nível da UE* ⁶⁷⁵. MATTHIAS LEISTNER afirma que o TJ harmonizou não só o objecto de protecção do Direito de Autor, como também o requisito substancial de protecção, isto é, a originalidade ⁶⁷⁶. UMA SUTHERSANEN também não tem dúvidas, considerando que o mais “notável” nesta decisão é como é que — num recurso para interpretação do art. 2 da Directiva 2001/29 (que nem trata da originalidade, mas apenas do direito de reprodução para as obras em geral) — o Tribunal conseguiu *esticar o critério da originalidade* de modo a cobrir todo o âmbito do direito de autor, e não apenas programas de computador,

⁶⁷⁴ Para uma análise do significado e implicações do ac. INFOPAQ, cf., entre muitos outros, ESTELLE DERCLAYE, *Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening (C-5/08): wonderful or worrisome? The impact of the ECJ ruling in Infopaq on UK copyright law*, EIPR, 2010, 32(5), 247-251; VAN GOMPEL / LAVIK, *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: An Inquiry into EU Copyright Law's Eschewal of other Criteria than Originality*, RIDA 236, Abril 2013, 100-295, ANDREAS RAHMATIAN, *Originality in UK Copyright Law: The Old "Skill and Labour" Doctrine Under Pressure*, IIC (2013) 44, 4-34 e ELEANORA ROSATI, *Originality in a work, or a work of originality: the effects of the INFOPAQ decision*, Journal of the Copyright Society of the U.S.A., Summer 2011, 795 e, da mesma autora, *Originality in EU Copyright*, 97 ss..

⁶⁷⁵ *Originality in EU Copyright*, 107 (e, anteriormente, *Originality in a work, or a work of originality: the effects of the INFOPAQ decision*, 801). Partilhando desta leitura, ESTELLE DERCLAYE, *Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening (C-5/08): wonderful or worrisome? ...*, 247-251, BERNT HUGENHOLTZ, *Works of Literature, Science and Art*, in “A Century of Dutch Copyright Law”, 2012, 54 e JONATHAN GRIFFITHS, *Constitutionalising or harmonising? — the Court of Justice, the right of property and European copyright law*, 2013, 38 European Law Review, 65 ss.. MIREILLE VAN EECHOUD, *Along the Road to Uniformity – Diverse Readings of the Court of Justice Judgements on Copyright Work*, 60-80 também subscreve este entendimento, apenas questionando se a jurisprudência INFOPAQ poderá aplicar-se também no domínio das obras de artes aplicadas, devido à remissão expressa para a lei nacional na DHDM e no RDM, e à ressalva feita pelo art. 9 da Directiva 2001/29, que deixa intocadas as disposições relativas a direitos de propriedade industrial, incluindo desenhos ou modelos (estranhamente, a versão portuguesa do art. 9 dessa directiva omite a referência a desenhos ou modelos, que está presente nas demais versões linguísticas... o que se deverá seguramente a um lapso de escrita). Entre nós, NUNO SOUSA E SILVA, *Uma Introdução ao Direito de Autor Europeu*, 1372, também considera que a posição do TJ vai no sentido da harmonização total do conceito de originalidade.

⁶⁷⁶ *Der europäische Werkbegriff*, “Zeitschrift für Geistiges Eigentum / Intellectual Property Journal”, 5, 2013, 44. No mesmo sentido, apesar das reservas metodológicas quanto a esta harmonização “por analogia”, AXEL METZGER, *Der Einfluss des EuGH auf die gegenwärtige Entwicklung des Urheberrechts*, GRUR 2012, 118-126, reconhece que, em princípio, esta solução é bem-vinda.

fotografias e base de dados ⁶⁷⁷. ANDRÉ LUCAS, sublinhando que o TJ não tinha sequer sido questionado a esse respeito, proclama que o critério da originalidade definido no acórdão INFOPAQ se aplica doravante *a todas as obras*, acrescentando que, desse modo, *a originalidade se tornou uma noção autónoma do direito da União* ⁶⁷⁸. Curiosamente, HERMAN COHEN JEHORAM já antecipava esta evolução quando, quinze anos antes, afirmava que o requisito da originalidade em Direito de Autor teria sido já objecto de uma harmonização “horizontal”, pois as soluções consagradas nas directivas sectoriais iriam contagiar todo o Direito de Autor europeu, em particular a definição de originalidade ⁶⁷⁹. Também GERHARD SCHRICKER, em 1995, ao verificar que as sucessivas directivas de harmonização em matéria de direitos de autor (programas de computador, obras fotográficas e bases de dados) qualificavam como original a obra resultante “da criação intelectual do próprio autor”, prognosticava que o (mais) exigente requisito do “nível de criatividade artística” — perfilhado por boa parte da doutrina e jurisprudência alemãs — teria que ser abandonado, mais cedo ou mais tarde ⁶⁸⁰.

Algumas vozes mostram-se muito críticas da jurisprudência INFOPAQ, considerando *abusiva* esta harmonização por via judicial, à revelia da vontade dos Estados-membros. LIONEL BENTLY refere-se a esta linha jurisprudencial como harmonização “à socapa” e “pela porta das traseiras” ⁶⁸¹. GERNOT SCHULZE usa a expressão

⁶⁷⁷ *Design Law: Europe and U.S.A.*, 181.

⁶⁷⁸ *Traité...*, 131 e 134 (*L’originalité, dans la définition très générale que retient la Cour de Justice, qui s’applique à toutes les œuvres, n’est rien d’autre que l’activité créative, dépouillée de toute connotation subjective*). Com uma leitura semelhante, VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d’auteur et droits voisins*, 233.

⁶⁷⁹ *Cumulation of protection in the EC design proposals*, EIPR 1994, 16(12) 519-520, em que se refere às ‘horizontal’ provisions which in fact would go far beyond the boundaries of the specific Directive and would indeed have an impact on copyright as a whole. The mere repetition of such provisions in consecutive Directives would stress this phenomenon. A prime example of such a ‘horizontal’ provision can be found, precisely with respect to (...) that fundamental problem of the scope of the ‘originality’ requirement in copyright (« the author’s own intellectual creation »). Por isso, concluiu: ‘Originality’, the core issue of our problem, has already been harmonised to such a high degree that it should now be very easy indeed for the Community just to add designs to the subject-matter already treated in previous Directives.

⁶⁸⁰ *Farewell to the “Level of Creativity” in German Copyright Law?*, IIC 1995, 46.

⁶⁸¹ No original: “harmonization by stealth” e “harmonization through the back-door” (Texto da apresentação de Lionel Bently na Fordham IP Conference de 2010, disponível in http://fordhamipconference.com/wp-content/uploads/2010/08/Bently_Harmonization.pdf).

“harmonização insidiosa”⁶⁸². Por seu lado, MIREILLE VAN EECHOU, apesar de achar que o Tribunal não devia ter procedido a esta harmonização incompleta, julga compreensível a sua iniciativa, devido à necessidade de não deixar a meio-caminho a harmonização do Direito de Autor Europeu⁶⁸³. Mas também há quem entenda, pura e simplesmente, que o Tribunal de Justiça não procedeu a qualquer harmonização do conceito de originalidade, e que a linha jurisprudencial inaugurada com o acórdão INFOPAQ só é susceptível de aplicação a obras incluídas nas categorias abrangidas pelas directivas em vigor⁶⁸⁴. Segundo ANDREAS RAHMATIAN⁶⁸⁵, o facto de essa jurisprudência ter resultado de reenvios prejudiciais relativos à interpretação de normas específicas ou de directivas respeitantes a certos tipos concretos de obras (e não a uma directiva de harmonização do Direito de Autor em geral) permite duvidar do alcance geral que a maioria da doutrina tem vindo a atribuir ao critério de originalidade enunciado pelo Tribunal de Justiça (“criação intelectual do próprio autor”).

As repercussões do caso INFOPAQ na jurisprudência dos Estados-membros, nos cinco anos entretanto decorridos, estão longe de ser uniformes. De um lado, podem referir-se os tribunais holandeses, que parecem ter aderido convictamente à ideia de que o conceito de originalidade das directivas sectoriais se generalizou a todo o Direito de Autor⁶⁸⁶. Particularmente esclarecedor a esse respeito é um acórdão do Supremo Tribunal holandês de 25 de Outubro de 2013 (S&S/ESSCHERT)⁶⁸⁷, que, aludindo expressamente ao acórdão INFOPAQ, acolheu o critério “harmonizado” de originalidade num caso de direitos de autor sobre braseiras de jardim. O panorama na jurisprudência britânica é menos claro, não havendo ainda a assinalar um *leading*

⁶⁸² *Schleichende Harmonisierung des Urheberrechtlichen Werkbegriffs? Anmerkung zu EuGH “Infopaq/DDF”, GRUR 2009, 1019-1022.* Este autor, apesar de colocar a questão, conclui (1029) que ainda não se teria atingido uma formulação geral do objecto de protecção dos direitos de autor.

⁶⁸³ *Along the Road to Uniformity – Diverse Readings of the Court of Justice Judgements on Copyright Work*, 74.

⁶⁸⁴ Neste sentido, GERNOT SCHULZE, *Schleichende Harmonisierung...*, 1021.

⁶⁸⁵ *Originality in UK Copyright Law: The Old “Skill and Labour” Doctrine Under Pressure*, IIC (2013) 44, 10.

⁶⁸⁶ Neste sentido, BERNT HUGENHOLTZ, *Works of Literature, Science and Art*, 54.

⁶⁸⁷ Ac. do Hoge Raad de 25.10.2013 (S&S Import en Export B.V. v. Esschert Design B.V.); texto disponível in <http://uitspraken.rechtspraak.nl>.

case que explicitamente as repercussões internas da casuística do TJ ⁶⁸⁸. Em contrapartida, a jurisprudência alemã já tomou uma posição muito clara quanto ao significado e alcance da citada jurisprudência europeia: considerando que o TJ não definiu um conceito de originalidade para todo o tipo de obras, um acórdão do BGH de 13 de Novembro de 2013 (GEBURTSTAGSZUG ⁶⁸⁹) declara que o acórdão INFOPAQ não significa *que a protecção jusautorral de obras literárias ou outro tipo de obras não possa ser sujeito a uma certa exigência de altura criativa*, acrescentando que o TJUE remeteu para os tribunais nacionais a determinação do facto de se tratar ou não de uma criação intelectual de acordo com os standards que ele próprio estabeleceu ⁶⁹⁰. Para o BGH, uma criação intelectual do autor pressupõe que existe um espaço de liberdade [“Spielraum”] e que o autor o utiliza para expressar a sua criatividade de forma original. Assim, “obra”, para efeitos de tutela autoral, é uma criação com cunho individual [“Individueller Prägung”], cujo valor estético atingiu um certo grau para que, na opinião dos círculo sensibilizados e familiarizados com as artes, se possa falar numa realização “artística” ⁶⁹¹.

⁶⁸⁸ A própria doutrina está dividida acerca dessas repercussões. Enquanto ANDREAS RAHMATIAN, *Originality in UK Copyright Law: The Old “Skill and Labour” Doctrine Under Pressure*, IIC (2013) 44, 4, desvaloriza o impacto da jurisprudência INFOPAQ e subsequente no direito britânico, sustentando que *as decisões do TJ podem conduzir a um ligeiro ajustamento da definição de originalidade do Reino Unido, mas não a uma alteração fundamental*, ESTHER DERCLAYE, *Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening (C-5/08): wonderful or worrisome? The impact of the ECJ ruling in Infopaq on UK copyright law*, 248, considera que, ao adoptar o critério da criatividade, a decisão do TJ altera o critério vigente da perícia, discernimento, esforço e capital, que ainda vinha sendo aplicado a todas as obras à excepção das bases de dados e programas de computador. JENNIFER DAVIS, *Intellectual Property Law*, 2012, 30, refere que a jurisprudência britânica posterior ao acórdão do TJ (nomeadamente o caso *Newspaper Licensing Agency, Ltd*, julgado em 2011 pelo Court of Appeal) não atribuiu ao acórdão INFOPAQ o significado de alterar o teste da originalidade, pois respeita apenas à origem (individual) da obra. Sobre este ponto, cf. ainda JONATHAN GRIFFITHS, *Dematerialization, Pragmatism and the European Copyright Revolution*, Queen Mary University of London, Legal Studies Research Paper n.º 156/2013. Curiosamente, ELIZABETH JUDGE / DANIEL GERVAIS, *Of Silos and Constellations; Comparing Notions of Originality in Copyright Law*, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol. 27, 2010, 386, consideram que o significado da expressão “criação intelectual do autor”, das directivas comunitárias, é mais próximo do significado anglo-saxónico de “originalidade” (“originate from the author”) do que do significado continental (expressão da personalidade do autor).

⁶⁸⁹ Proc. I ZR 143/12, § 31; disponível em <http://juris.bundesgerichtshof.de>.

⁶⁹⁰ Antecipando esta leitura, SCHULZE *Schleichende Harmonisierung...*, 1022, sublinhava em 2009 a circunstância de o TJ, no acórdão INFOPAQ, reservar a determinação da originalidade para os tribunais nacionais.

⁶⁹¹ *Idem*, § 41 e § 15. Para um comentário recente a esta decisão, EVA INÉS OBERGFELL, *Abschied von der “Silberdistel”: Zum urheberrechtlichen Schutz von Werken der angewandten Kunst*, GRUR 2014, 612-627.

Entre nós, não temos conhecimento de qualquer decisão judicial que tenha ponderado se o conceito de originalidade está ou não harmonizado para todo o Direito de Autor. Como já vimos, o conceito de originalidade cunhado pelo legislador português não parece coincidir com o critério “minimalista” que está consagrado nas directivas de harmonização respeitantes a certas categorias de obras, como por exemplo os programas de computador e as bases de dados. Nem julgamos que seja apropriado transpor um critério ajustado a este tipo específico de obras, para toda a qualquer obra sujeita a direitos de autor. Trata-se de criações de cariz muito próprio, em que a criatividade releva essencialmente do foro da técnica e da organização, pressupondo mais “transpiração” do que “inspiração”. Por isso, não devem ser transplantadas para o contexto mais vasto do “verdadeiro” Direito de Autor. Além disso, importa lembrar que, até à data, nem o Conselho nem o Parlamento Europeu aprovaram qualquer directiva destinada a harmonizar os requisitos de protecção do Direito de Autor, incluindo a originalidade. Pelo contrário, sempre esteve claro, para as próprias instituições da União Europeia, que *a noção de originalidade não foi tratada pela legislação comunitária de um modo sistemático*, mas apenas para certos tipos de obras, quando *o legislador comunitário considerou necessário tomar em consideração as características específicas ou a especial natureza técnica da categoria de obras em questão* — como refere expressamente um documento de trabalho da Comissão Europeia publicado em 2004⁶⁹². Mais, nesse mesmo relatório sublinha-se que, *fora desses casos específicos, os Estados-membros continuam livres de determinar qual o nível de originalidade que uma obra deve ter para que lhe seja atribuída protecção por Direito de Autor*⁶⁹³. Ora, se o legislador da União Europeia (Conselho e Parlamento Europeu) não quis, até hoje, disciplinar essa matéria, parece manifestamente ilegítimo que o *aplicador* do direito venha, à revelia dos Estados-

⁶⁹² *Commission Staff Working Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights*, de 19.07.2004 — SEC(2004)995, 14. Importa sublinhar, ainda assim, que este documento constituía um mero projecto que nunca foi formalmente aprovado, conforme foi declarado em audiência de julgamento por um representante da Comissão Europeia, no âmbito do processo C-306/05 (SGAE.RAFAEL HOTELES) — cf. parecer do Advogado Geral SHARPSTON, § 45, que não deixou de sublinhar que *a opinião da Comissão sobre os efeitos da legislação comunitária, tendo embora interesse e podendo ter algum peso, não é, manifestamente, vinculativa para o Tribunal de Justiça*.

⁶⁹³ *Idem*.

membros e das demais instituições, atribuir-se um poder legislativo que ninguém lhe outorgou. Tal envolveria, além do mais, uma flagrante violação do princípio da atribuição de competências, inscrito no art. 5 do Tratado da União Europeia, nos termos do qual *a União actua unicamente dentro dos limites das competências que os Estados membros lhe tenha atribuído nos Tratados para alcançar os objectivos fixados por estes últimos*⁶⁹⁴. Tão pouco pode o Tribunal refugiar-se na necessidade de preencher uma “lacuna”, pois está claro que a mesma não existe no âmbito do direito da União, já que os Estados-membros não renunciaram à sua competência para definir os pressupostos e requisitos de protecção do Direito de Autor.

Dito isto, parece claro que não há uma base jurídica sólida para concluir que o requisito da originalidade foi objecto de harmonização, por parte da União Europeia. Contudo, quem conheça a história do direito europeu, não terá grande surpresa caso o Tribunal de Justiça, tomando mais uma vez “o freio nos dentes”, vier a julgar-se legitimado para definir um conceito que, em rigor, permanece na esfera dos ordenamentos jurídicos nacionais e que cabe aos Estados-membros preencher, no uso dos seus poderes soberanos.

14. As “obras de artes aplicadas”

Sintetizado que está o regime dos pressupostos da tutela jusautoral, é chegado o momento de analisarmos em que medida é que este ramo do direito intelectual permite tutelar a Estética Industrial, tal como a definimos no Capítulo I. Seja isoladamente, seja em cumulação com a disciplina dos DM, que tratamos de desenvolver no Capítulo II.

⁶⁹⁴ Acerca do princípio da atribuição de competências no Direito da União, cf., entre outros, CRAIG / DE BÚRCA, *EU Law, Text, Cases and Materials*, 2011, 73 ss., PATRÍCIA FRAGOSO MARTINS, *Princípio das Competências Atribuídas e Princípio das Competências Implícitas*, in “Princípios Fundamentais de Direito da União Europeia”, 2014, 159 ss., e MOTA DE CAMPOS, *Manual de Direito Comunitário*, 2000, 263 ss.. Alguns autores designam este princípio por “princípio da especialidade” (assim, v.g., ANA MARIA GUERRA MARTINS, *Curso de Direito Constitucional da União Europeia*, 2004, 256). Desvalorizando de algum modo este princípio (“principle of conferral”) face à prática jurisdicional europeia, T. C. HARTLEY, *The Foundations of European Community Law*, 2010, 110 ss..

Na concepção que adoptamos, o Direito de Autor protege unicamente obras de carácter literário e artístico. Na maioria dos casos, as criações do âmbito industrial não revestem natureza literária, embora possa haver textos de carácter utilitário susceptíveis de protecção, incluindo publicações de ordem técnica e científica. Em contrapartida, tais criações revestem frequentemente carácter artístico, sendo nesse caso susceptíveis de protecção como obras de arte. Assim, na esteira da Convenção de Berna ⁶⁹⁵, o art. 2/1/i) do CDA inclui no elenco de obras passíveis de protecção as *obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial*. Esta previsão legal suscita alguma estranheza, como sublinha OLIVEIRA ASCENSÃO ⁶⁹⁶, dado que — se faz sentido a menção aos desenhos ou modelos, para *tornar explícito que esta qualificação não afasta a tutela pelo Direito de Autor* — já se compreende pior a referência às obras de *design*. Com efeito, acrescenta o mesmo autor, *vai ser muito difícil encontrar obras de design que não sejam das artes aplicadas*, concluindo, sarcástico: *O legislador terá querido possivelmente demonstrar que também sabia inglês...* Além disso, a expressão “independentemente da protecção relativa à propriedade industrial” é ambígua, pois, à partida, tanto poderia significar que *se excluiria a protecção dos objectos que desempenhem uma função utilitária, como a indiferença pela tutelabilidade ou não pelo Direito Industrial* ⁶⁹⁷. No entanto, como veremos, o sentido desta expressão é claramente o segundo: a obra de arte aplicada não deixa de ser protegida pelo facto de ter, ou não, tutela do Direito Industrial. Deixando de lado o regime dos DM, já analisado no capítulo anterior, e a questão da

⁶⁹⁵ Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas de 9 de Setembro de 1866, cujo art. 2/1 menciona, na enumeração das “obras literárias e artísticas” abrangidas pelo seu âmbito de aplicação, as “obras de artes aplicadas”, dispondo ainda, no n.º 7 desse preceito, que *fica reservada às legislações dos países da União a regulamentação do campo de aplicação das leis relativas às obras de arte aplicadas e aos desenhos e modelos industriais, assim como as condições de protecção dessas obras, desenhos e modelos, tendo em conta as disposições do artigo 7(4), da presente Convenção. Para as obras protegidas unicamente como desenhos e modelos no país de origem, só pode ser reclamada num outro país da União a protecção especial concedida nesse país aos desenhos e modelos; todavia, se uma protecção especial não for concedida nesse país, essas obras serão protegidas como obras artísticas*.

⁶⁹⁶ *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 495. Este autor

⁶⁹⁷ Neste sentido, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Obra artística e modelo de utilidade*, Rev. Direito e Justiça 1997, Ano 11, 42

tutela cumulativa dos DM pelo DA, que será abordada no capítulo seguinte, importa agora concretizar a noção de “obra de artes aplicadas”, definindo os seus contornos e o seu regime ⁶⁹⁸.

Antes de mais, terá que se tratar de uma *obra artística*, isto é, de uma expressão estética individual, reflectindo de algum modo a sensibilidade do seu criador e resultando de escolhas arbitrárias deste, feitas segundo desígnios não exclusivamente funcionais ⁶⁹⁹. Essa criação deverá estar “aplicada” ou ser utilizada de modo tal que a obra seja inserida num contexto que não releve da “arte pura”, mas sim do domínio utilitário ou, mais especificamente, industrial ou de produção em série. Como sublinhava ULMER ⁷⁰⁰, *o necessário é, naturalmente, que o propósito artístico se revele para além da mera utilidade*. Numa síntese de VIVANT/BRUGUIÈRE ⁷⁰¹, as “artes aplicadas” são aquelas *que se encontram ao serviço de uma função utilitária*. UMA SUTHERSANEN ⁷⁰² refere que esta designação abrange geralmente *obras artísticas, frequentemente de design tridimensional, que são industrialmente aplicadas a um produto e depois exploradas comercialmente*. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO ⁷⁰³ define-as como *objectos de uso com forma artística, que se distinguem das demais obras plásticas pela sua finalidade de uso*. De um modo mais analítico, MIREILLE BUYDENS ⁷⁰⁴ define as “obras de arte aplicadas” (que assimila aos produtos “design”) como os *objectos decorativos ou decorativos-utilitários cuja forma é fruto de uma*

⁶⁹⁸ O CDA refere-se às obras de artes aplicadas noutras disposições, para além do art. 2, nomeadamente na Secção VII (Da criação de Artes Plásticas, Gráficas e Aplicadas), que prevê (algo redundantemente) uma “extensão da protecção” às *maquetas de cenários, figurinos, cartões para tapeçarias, maquetas para painéis cerâmicos, azulejos, vitrais, mosaicos, relevos rurais, cartazes e desenhos publicitários, capas de livros e, eventualmente, à criação gráfica que estes comportem, que sejam criação artística*.

⁶⁹⁹ Cf. *supra*, 12. OTERO LASTRES informa que é essa a solução da lei espanhola, referindo que *sólo alcanza el grado de obra de arte aplicada la apariencia de un producto o de una parte del mismo que posee un elevado nivel artístico*, in FERNANDEZ-NÓVOA/LASTRES/AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 364 ss..

⁷⁰⁰ *Urheber- und Verlagsrecht*, §25, I, 2, 147.

⁷⁰¹ *Droits d'auteur et droits voisins*, 174. Com uma fórmula semelhante, LUCAS et al., *Traité...*, 113, refere que *l'art appliquée est, par définition, au service d'une fonction utilitaire*.

⁷⁰² *Design Law: Europe and U.S.A.*, 27.

⁷⁰³ *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 175.

⁷⁰⁴ *La protection de la quasi-crédation*, 150/151.

pesquisa estética e se destinem a ser produzidos industrialmente. E explica que este tipo de obras se distingue claramente dos objectos de arte “pura”, pelas seguintes razões:

— Desde logo, *porque o criador vê a sua liberdade de criação restringida pelos imperativos da produção industrial*, que são de dois tipos: quer os *inerentes ao modo de produção industrial*, que impõe uma produção de grandes quantidades, de forma rápida, eficiente e económica; quer os decorrentes da *finalidade da produção industrial*, que é agradar a um grande número de clientes.

— *Além disso, no caso dos objectos funcionais, a liberdade do prestador é ainda restringida pelos imperativos da própria função: é preciso ter em conta os constrangimentos técnicos inerentes à função prática do objecto, o que limita ainda mais o espaço livre deixado ao prestador na criação da forma.*

Por isso, conclui aquela autora, na criação de um objecto de design *o prestador verá a sua liberdade triplamente limitada: pelos imperativos inerentes à produção em série (constrangimentos de produção e de custos), pelos gostos do público (incluindo as tendências da moda), e pelas necessidades técnicas inerentes à função do objecto.*

Este tipo de “quase-criação” distingue-se, pois, da “criação pura”, em que o criador goza de uma liberdade praticamente total, limitada apenas por factores residuais, como os decorrentes das técnicas que utiliza na confecção do objecto de arte. No entanto, é imprescindível que o criador da obra de arte aplicada goze de uma margem de liberdade, sob pena de não se poder falar em obra artística⁷⁰⁵. Importa ainda acrescentar que, apesar de o conceito de “arte aplicada” ter em vista sobretudo criações realizadas com uma finalidade utilitária ou um objectivo de produção industrial, em série, não deixa por isso de abranger também as obras de “arte pura” que, *acidentalmente*, venham a ter esse destino. Ou seja, tanto são “obras de artes aplicadas” aquelas que já nasceram com esse destino traçado (v.g., uma jarra de cristal), como as obras criadas com um desígnio puramente artístico e que, por um

⁷⁰⁵ ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht*, 147, frisa que *o artista deve manter a liberdade de criação. Apenas aí, onde haja espaço para o desenvolvimento da imaginação visual e onde o artista siga a sua inspiração, haverá obra de arte.*

acaso da fortuna, acabaram por ter uma destinação prática (uma escultura que vem a ser usada como porta-chaves) ⁷⁰⁶. ULMER explica que, *através da inclusão das obras de arte aplicada, a protecção artística [“Kunstschutz”] ganhou um largo campo de aplicação. Não apenas os produtos dos ourives e artistas de joalheria, também os produtos dos ferreiros, a manufactura de porcelana, as indústrias gráficas, as indústrias têxteis e de cabedal, assim como tapetes, móveis, material de cobre, candeeiros e material de iluminação, etc., são protegidos quando, na sua individualidade, constituam criações artísticas* ⁷⁰⁷.

A interpretação da citada alínea i) do art. 2/1 do CDA envolve a questão de saber se, relativamente às obras de artes aplicadas, o legislador formula uma condição adicional, que não seria exigível às demais obras protegidas: a de que “constituam criação artística”. Isto porque, nas restantes alíneas do elenco do art. 2 do CDA, essa referência não existe, nem sequer relativamente às *obras de desenho, tapeçaria, pintura, escultura, cerâmica, azulejo, gravura, litografia e arquitectura* [al. g)], que pertencem aos géneros mais susceptíveis de integrar obras de arte aplicada. Em face disso, seria pensável que o legislador, tendo em conta o carácter utilitário destas obras, só lhes dispensasse tutela autoral caso elas se destacassem das demais, apresentando um nível artístico superior ⁷⁰⁸.

⁷⁰⁶ Nesse sentido, SAM RICKETSON / JANE GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond*, Vol. I, 2006, 453, referem que essas duas possibilidades não correspondem a situações opostas, mas *representam antes os polos de um vasto continuum de artigos em que os elementos artístico e industrial se misturam em graus diferenciados*. Cf. também, a este respeito, LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights...*, II, 833 e RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 175.

⁷⁰⁷ *Urheber- und Verlagsrecht*, 148. ULMER menciona ainda expressamente, como merecendo tutela autoral, as criações da moda, *na condição de constituírem criações artísticas originais* (“Künstlicher Gestaltugshöhe kunstschutzzfähig”).

⁷⁰⁸ Neste sentido se pronuncia OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 94: (...) *vemos que nas obras artísticas de destinação utilitária a lei reclama que sejam criação artística, o que não fez para as outras categorias de obras artísticas. Isto só pode significar uma exigência reforçada para efeitos de protecção (...) que a lei só permite a entrada no Direito de Autor das obras das artes aplicadas quando o seu carácter artístico prevalecer claramente sobre a destinação industrial do objecto*. Em sentido análogo se pronunciam BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO, *A Tutela Jurídica da Moda pelos Desenhos ou Modelos*, 503 ss., in DI V, 503, 507 e 517 (falando mesmo numa exigência acrescida de mérito), MENEZES LEITÃO, *Direito de Autor*, 89, CARLOS OLAVO, *Desenhos e Modelos: Evolução Legislativa*, in DI III, 2002, 72 e MIGUEL MOURA E SILVA, *Desenhos e Modelos Industriais - Um*

No entanto, não é essa a nossa leitura. Desde logo, porque — como defendemos nas páginas antecedentes — a exigência do carácter artístico é *transversal* a todo o direito de autor e, por isso, não constitui um requisito *adicional* desta categoria de obras ⁷⁰⁹. Acresce que a própria redacção da alínea i) do art. 2/1 do CDA inculca essa ideia, na medida em que a expressão “que constituam criação artística” parece referir-se unicamente aos “desenhos ou modelos industriais e obras de *design*”, e não já às “obras de artes aplicadas”, separadas por uma vírgula do resto do enunciado. Ou seja, a previsão desta norma comporta dois conjuntos de objectos, e só ao segundo se reportará a exigência de que constituam “criação artística”. Sendo assim, em nosso entender o CDA não formula uma exigência adicional à obra de arte aplicada, limitando-se a repetir, nessa alínea i), um requisito geral de toda a obra de arte. E fá-lo — não, obviamente, para exigir que a *obra de arte* aplicada seja... uma obra de arte! — mas sim para determinar que o desenho ou modelo (que, para obter a tutela do Direito Industrial, não tem de possuir “carácter artístico”) só pode gozar *também* de tutela autoral caso satisfaça este pressuposto de protecção de toda e qualquer obra de arte, aplicada ou não. Esta é, a nosso ver, a solução mais ajustada à letra da lei e a que melhor permite articular as soluções do Direito de Autor com as do Direito Industrial, como teremos oportunidade de demonstrar no capítulo seguinte.

Paradigma Perdido? in DI, I, 2001, 449, que afirma que *esta exigência de mérito artístico retira entre nós quase toda a utilidade da regra de cumulação da protecção* (uma afirmação que, lida textualmente, parece confundir *natureza artística* com *mérito artístico*). Foi essa, durante muitos anos, a solução da lei alemã, que exigia um “nível de criatividade” [“Schöpfungshöhe”] para que uma criação utilitária pudesse beneficiar da tutela autoral. Sobre este regime (já ultrapassado), cf. GERHARD SCHRICKER, *Farwell to the “Level of Creativity”*, IIC 1995, 41 ss.

⁷⁰⁹ Esta é a solução consagrada na lei alemã, segundo a mais recente jurisprudência germânica, na sequência da alteração da lei de desenhos ou modelos com a *Geschmacksmusterreformgesetz* de 12.03.2004. Neste sentido, o ac. do BGH de 13.11.2013 (GEBURTSTAGSZUG, Proc. I ZR 143/12, § 26, disponível in <http://juris.bundesgerichtshof.de>): *na protecção jusautoral de obras de arte aplicada segundo o §2(1)(4) UrhG, em princípio não se exigem quaisquer requisitos adicionais em relação à protecção de obras de arte pura ou criações do domínio literário e musical. Chega, portanto, que atinjam o nível de criatividade para que, na opinião dos círculos sensibilizados e familiarizados com o domínio das artes, se possa falar numa realização artística*. Acerca do regime actual das obras de arte aplicada, na Alemanha, cf. HAIMO SCHACK, *Urheber- und Urhebervertragsrecht*, 2013, 123 ss.. e EVA INÉS OBERGFELL, *Abschied von der “Silbertdistel”*: Zum urheberrechtlichen Schutz von Werken der angewandten Kunst, GRUR 2014, 612-627

15. Âmbito de protecção

O **âmbito temporal** de protecção dos direitos de autor, já o sabemos, está fixado em 70 anos após a morte do criador intelectual, no caso das pessoas físicas (art. 31 do CDA). No caso de obra colectiva, ou originariamente atribuída a pessoa colectiva, o art. 32/1 do CDA dispõe que o direito de autor caduca 70 anos após a primeira publicação ou divulgação lícitas, salvo se as pessoas físicas que a criaram forem identificadas nas versões da obra tornadas acessíveis ao público ⁷¹⁰.

A tutela autoral está sujeita ao princípio da territorialidade, dispendo o art. 63 do CDA que *a ordem jurídica portuguesa é em exclusivo a competente para determinar a protecção a atribuir a uma obra, sem prejuízo das convenções internacionais ratificadas ou aprovadas* ⁷¹¹. Este princípio deve ser complementado com o denominado princípio da pessoalidade, de que resulta que a lei portuguesa protege todas as obras dos cidadãos portugueses, ainda que publicadas no estrangeiro ⁷¹². Isto não significa, obviamente, que só as obras de autores nacionais ou publicadas em Portugal recebam protecção do nosso Direito de Autor: *as obras de autores estrangeiros ou que tiverem como país de origem um país estrangeiro beneficiam da protecção conferida pela lei portuguesa, sob reserva de reciprocidade, salvo convenção internacional em contrário a que o Estado Português esteja vinculado* (art. 64 do CDA). Esta extensão da tutela autoral a obras estrangeiras é uma solução há muito consagrada pela Convenção de Berna, assinada em 1886, cujo art. 5 estabelece o princípio do tratamento nacional, que reconhece aos autores cujas obras não tenham

⁷¹⁰ Este regime decorre do disposto no art. 1 da Directiva 2006/116/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de Dezembro de 2006, relativa ao prazo de protecção do direito de autor e de certos direitos conexos.

⁷¹¹ Sobre o princípio da territorialidade e sua interacção com os DPI, cf. DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, 2008, 14 ss.

⁷¹² OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 34, esclarecendo que este princípio não consta expressamente da lei portuguesa, mas *está implícito no art. 64.º, que estende a protecção a estrangeiros, ou a obras que tiveram como país de origem um país estrangeiro*. Sobre o âmbito territorial de protecção do Direito de Autor, cf. MOURA VICENTE, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, 2008, 201 ss., GOLDSTEIN/HUGENHOLTZ, *International Copyright. Principles, Law, and Practice*, 2010, 95 ss., e SILKE VON LEWINSKI, *International Copyright Law and Policy*, 2008, 6 ss..

sido originadas num determinado país da União, o gozo dos mesmos direitos que as leis desse país concedem ou venham a conceder aos seus próprios nacionais ⁷¹³.

15.1. Tipo de tutela

Um traço fundamental da tutela do DA é o seu **carácter automático**, resultando simplesmente da exteriorização da obra, como decorre do art. 1/1 do CDA, que é reforçado enfaticamente pelo art. 12 do mesmo código: *O direito de autor é reconhecido independentemente de registo, depósito ou qualquer outra formalidade* ⁷¹⁴. Nisso se distingue claramente do paradigma do Direito Industrial, em que a outorga da protecção depende geralmente do registo ⁷¹⁵.

⁷¹³ Acerca da Convenção de Berna e seu regime, cf. nomeadamente, GOLDSTEIN/BERNT HUGENHOLTZ, *International Copyright. Principles, Law, and Practice*, 91 ss., SILKE VON LEWINSKI, *International Copyright Law and Policy*, 65 ss., e RICKETSON/GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond*, Vol. I, 2006.

⁷¹⁴ Apesar disso, em Portugal existe um Registo de Obras Literárias e Artísticas, regulado pelo DL 143/2014, de 26 de Setembro (que veio revogar o vetusto Decreto n.º 4114, de 17 de Abril de 1918), e que funciona actualmente na dependência da IGAC – Inspecção Geral das Actividades Culturais. No entanto, esse registo não tem efeito constitutivo, excepto nos casos (marginais) em que o CDA lhe atribui essa virtualidade (art. 11 do DL 143/2014). OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 406 ss., defende convictamente a abolição deste registo, que não existe em muitos países estrangeiros, incluindo a Alemanha. Este autor considera-o até mais prejudicial do que benéfico (*idem*, 408), pois *quem recorre ao registo é muito frequentemente quem tem má consciência dos seus direitos. Assim, quem elaborou um calendário ou um método de esgrima recorre ao registo para conseguir deste modo fazer crer num direito de autor que na realidade não tem, porque a "obra" não o suporta*. A única utilidade que vislumbramos neste sistema é a de disponibilizar um mecanismo de depósito de obras que pode servir, em caso de litígio, para comprovar a anterioridade de uma criação, embora não permita definir inequivocamente a respectiva titularidade. Em contrapartida, este registo tem o grave inconveniente de criar a *ilusão* de uma atribuição de direitos sobre obras banais, ou mesmo totalmente desprovidas de novidade, convencendo muitos incautos, de boa fé, de que por essa via adquiriram direitos exclusivos. Ora, a utilidade acima apontada tem hoje em dia uma alternativa mais barata e informal, bastando que alguém remeta (a si próprio ou a um terceiro), uma mensagem de correio electrónico com assinatura electrónica qualificada e marca-de-dia electrónica, para gerar um meio de prova, datado, relativo à sua criação. Sobre a natureza desse registo, suas vantagens e inconvenientes, cf. ainda VISCONDE DE CARNAXIDE, *Tratado da Propriedade Artística e Literária*, 305 ss..

⁷¹⁵ Essa dependência é total no caso das patentes, cuja concessão depende não só do cumprimento das formalidades administrativas, mas também de um exame dos requisitos substanciais de protecção, como a novidade e a atividade inventiva. Já no que respeita aos DM, como vimos no capítulo anterior (cf. *supra*, 8.2.), existe um regime dual, em que a par de uma protecção (mais longa e mais intensa) dependente de registo, existe outra protecção (mais curta e mais fraca), dispensada aos DMC não registados, que surge quando a primeira divulgação do DM ocorre no território do EEE. No caso das marcas, nacionais e comunitárias, a protecção depende do registo, embora existam algumas

Um outro aspecto que diferencia a tutela autoral da conferida pelo Direito Industrial diz respeito ao **âmbito de protecção**, mais limitado naquela do que neste. Na verdade, o direito exclusivo conferido pelo DA só permite impedir *cópias* da obra original, mas não obstar à utilização de obras semelhantes, que resultem de uma criação independente (ao contrário do que sucede, v.g., no domínio dos desenhos ou modelos ⁷¹⁶). Esta limitação está em consonância com o conteúdo do DA, que assenta predominantemente na atribuição ao autor de um direito exclusivo de autorizar a *reprodução* das suas obras, de qualquer maneira e por qualquer forma, como dispõe o art. 9/1 da Convenção de Berna. Ora, só na medida em que tenha ocorrido uma reprodução daquilo que o autor criou, isto é, uma cópia da obra protegida é que ele poderá fazer valer o seu direito exclusivo. Como sublinha NUNO SOUSA E SILVA ⁷¹⁷, *ao contrário de outros direitos de propriedade intelectual, cujo carácter se diz objectivo, os direitos de autor requerem, para que se reconheça a sua violação, a cópia, daí que se afirme o seu carácter subjectivo*. Esta circunstância é espelhada pelos arts. 195 e 196 do CDA, que sancionam os crimes de *usurpação* e de *contrafacção* ⁷¹⁸ e que abrangem situações, respectivamente, de utilização e de mera *reprodução* de obra ou prestação alheia, o que pressupõe necessariamente a existência de uma cópia.

(ligeiras) atenuações a esta regra, como v.g. a prioridade registral da marca livre durante os primeiros 6 meses de uso (art. 227 do CPI).

⁷¹⁶ Arts. 199 do CPI e 10 do RDM, que dispõem que o âmbito de protecção conferido por um DM abrange qualquer DM *que não suscite no utilizador informado uma impressão global diferente* — instituindo desse modo uma protecção de tipo objetivo, oponível a terceiros de boa fé. Por isso, pode dizer-se que o Direito de Autor atribui uma protecção de “banda mais estreita” que a conferida pelo regime dos DM, embora de duração mais longa. Sublinhando este aspecto, OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, 379 e 385. No entanto, importa acrescentar que, no caso dos DM não registados, a sua protecção, mais “estreita”, assemelha-se muito à atribuída pelos direitos de autor.

⁷¹⁷ *Uma Introdução ao Direito de Autor Europeu*, ROA Out/Dez 2013, 1375.

⁷¹⁸ Para uma caracterização destes tipos criminais, cf. VALTER DA SILVA ALVES, *O crime de Usurpação de Direitos de Autor*, 2014, 48 ss., que explica que *enquanto o crime de usurpação se prende com a utilização ilícita e essencialmente patrimonial (à excepção da al. a) do n.º 2 do art.º 195) de uma obra de outrem, a contrafacção traduz-se na utilização de uma obra criada por outrem mas apresentada como se fosse própria, abarcando, designadamente o denominado “plágio”*. A redação destes preceitos é algo intrigante, pois os conceitos parecem estar trocados. Na verdade, a utilização de obra alheia como sendo criação própria não é designada como “usurpação” (como seria natural), mas sim como “contrafacção” (que consiste em imitar algo de alheio com o objetivo de o fazer passar por genuíno, pela criação alheia, e não obra própria). Segundo o *Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, da Academia de Ciências de Lisboa*, Vol. I, 953, “contrafazer” significa *imitar alguma coisa fraudulentamente, para fazer crer que é genuíno, que se trata de um original, enganando alguém* (o que equivale à previsão da norma relativa à usurpação).

Dizer isto é dizer que a *coincidência fortuita* não é reprimida pelo DA, só havendo violação do direito de autor quando a obra protegida tenha servido de modelo, mais ou menos fiel, para realizar a segunda obra ⁷¹⁹. E é dizer, também, que não basta a existência de semelhanças entre as obras em causa, sendo necessário também provar que ocorreu um acto de cópia, o que em certos casos pode revelar-se problemático. Como é óbvio, quanto maiores forem as semelhanças, maior propensão terá um tribunal a dar como provada, também, a existência de cópia. Em regra, a comprovação do acto de cópia faz-se através da conjugação de dois factores: a existência de *semelhanças* e o *acesso* à obra, por parte do presumível infractor. No entanto, uma total identidade entre duas obras bastará, na prática, para demonstrar a prática do acto de cópia ⁷²⁰.

Importa aqui lembrar que o Direito de Autor apenas protege a *expressão* em que a obra se manifesta e não as *ideias* que presidiram à sua criação ⁷²¹. Apesar disso, a generalidade da doutrina admite que se proteja não só a “forma externa” da obra, como também sua “forma interna”. Na esteira dos ensinamentos de JOSEF KOHLER, que cunhou essa distinção, a par de uma dimensão externa (as escolhas expressivas do criador, v.g., a escolha das palavras, a construção das frases ⁷²²) a lei protege

⁷¹⁹ Neste sentido, RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 155, afirma que *a falta de conhecimento da existência prévia de uma obra igual elimina em qualquer caso (quer se opte pela exigência de uma novidade subjectiva quer pela de uma novidade objectiva) a existência de dolo penal.*

⁷²⁰ PAUL GOLDSTEIN / BERNT HUGENHOLTZ, *International Copyright. Principles, Law, and Practice*, 299. NUNO SOUSA E SILVA, *Introdução ao Direito de Autor Europeu*, 1375, sintetiza este exame do seguinte modo: *Quando se prove acesso à obra, serão menores as exigências probatórias quanto à semelhança. Por outro lado, quanto maiores forem as semelhanças, menor necessidade haverá de provar acesso à obra.*

⁷²¹ Trata-se de um princípio basilar do Direito de Autor, vertido no art. 1/2 do CDA e no art. 9/2 do TRIPS: *A protecção do direito de autor abrangerá as expressões, e não as ideias, processos, métodos de execução ou conceitos matemáticos enquanto tal.* Nas palavras sempre actuais do VISCONDE DE CARNAXIDE, *Tratado da Propriedade Literária e Artística*, 141, *a protecção legal dos autores, ou da propriedade intelectual, recai apenas sobre a escrita ou forma peculiar de cada um, da exteriorização e revestimento dos seus pensamentos, e nunca sobre as ideias em si, que a toda a apropriação se subtraem.*

⁷²² *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, 1907, 139-140. Assim, entre nós, L. FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, 82 ss., e DIAS PEREIRA, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 389, referindo que a denominada “forma de expressão interna” da obra também goza de protecção: *os direitos de autor incidem não apenas sobre a forma expressiva literal ou externa, mas também sobre a sua forma sequencial ou “forma interna”, isto é, a “estrutura” ou “composição”, “organização e apresentação” da obra, por se entender que pode existir “prestação criativa” ao nível da sua “textura” ou “tecido”.*

também a vertente interna de uma obra. Por outras palavras, deste mesmo autor, *a protecção da forma interna não é a protecção da forma interna em si, mas sim a protecção da obra do autor na sua forma interna (...) a transmissão de pensamentos numa forma*⁷²³. Explicitando esta distinção, ULMER afirma: *Pertencem às criações literárias e artísticas tanto a concepção como a forma. O ponto principal da criação do espírito ["Persönlichen geistigen Schöpfungen"] pode estar nas inspirações da imaginação, nos desenvolvimentos lógicos do processo de pensamento, na representação ou escolha e disposição/arranjo de contribuições e materiais*⁷²⁴. Isto significa que a cópia de uma obra, ainda que porventura fosse disfarçada por alterações meramente “cosméticas”, não deixaria de constituir uma violação do exclusivo de reprodução. Por isso, remata este mestre, *o necessário é que a obra, nos seus traços individuais, tenha sido utilizada*⁷²⁵.

A intensidade da protecção de uma obra depende decisivamente do respectivo **grau de originalidade**, pois só os traços individuais dessa criação podem ficar sujeitos à exclusividade atribuída ao autor. Assim, com LOEWENHEIM, pode afirmar-se que o *âmbito de protecção de uma obra é determinado pelo grau da sua individualidade ["Individualität"], ou seja, através da sua originalidade ["Gestaltungshöhe"]*⁷²⁶. Na síntese de GOLSTEIN/HUGENHOLTZ, *quanto mais original e criativa for uma obra, mais robusto será o seu âmbito de protecção*⁷²⁷. Esta questão não se confunde, embora

⁷²³ *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, 146.

⁷²⁴ *Urheber- und Verlagsrecht*, §21 IV 1, 132.

⁷²⁵ *Urheber- und Verlagsrecht*, §19 I, 119. Para mais desenvolvimentos sobre a distinção ideia/conteúdo, afirmando que hoje em dia a jurisprudência alemã já reconheceu a possibilidade da protecção jusautorais do conteúdo, cf. LOEWENHEIM, in SHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht...*, §2 rn. 54-60

⁷²⁶ in SHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht...*, §2 rn. 74, na esteira de ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht*, 133, que defende que, *para a determinação do âmbito de protecção de uma obra, deve ser tida em consideração a força da individualidade ["Eigenart"] literária e artística*. No mesmo sentido, LUCAS, et al., *Traité...*, 147, afirma que *c'est l'originalité qui donne la mesure de la protection*, ANDRÉ BERTRAND, *Droit d'auteur*, 149 (*Si la loi s'applique théoriquement à toutes les œuvres qui sont le résultat d'une création, et ce quel que soit le mérite de l'auteur, la protection de la loi sera limitée aux éléments caractéristiques, pour ne pas dire singuliers de celles-ci, qui sont en réalité le véritable résultat de l'effort personnel de l'auteur*) e RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 157, que considera que *quanto maior originalidade tiver uma obra, maior será o seu campo de protecção frente a criações parecidas e vice-versa*.

⁷²⁷ *International Copyright. Principles, Law, and Practice*, 299. Em consequência, acrescentam estes autores, *factual works, such as maps or business forms, which by their very nature leave little room for an author's original contribution, will enjoy protection only against literal, or close to literal, copying*.

esteja associada, com a margem de liberdade criativa de que o autor tenha gozado. A este respeito, SCHACK observa que, *quanto menor for o espaço de escolha criativa* [“Gestaltungsspielraum”] *menor será o correspondente âmbito de protecção jusautorais*. *A protecção de obras fracas limita-se assim, na prática, à proibição de uma produção idêntica* ⁷²⁸. Face ao exposto, é legítimo concluir que — à semelhança do que sucede no âmbito dos DM — também no domínio do Direito de Autor a originalidade é *condição e medida* da protecção.

Para tutela dos direitos de autor, a lei coloca ao dispor do titular uma panóplia de meios de defesa, do foro criminal e civil, que incluem penas de prisão até 3 anos ⁷²⁹, além de medidas cautelares, judiciais e administrativas, que passam pela apreensão de cópias ilícitas, pela suspensão imediata de representações ilegais e até pela apreensão das receitas ⁷³⁰. Os meios contenciosos de tutela dos direitos de autor estão hoje, em larga medida, harmonizados por obra da Directiva 2004/48/CEE, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, que se encontra transposta nos arts. 210-A a 211-A do CDA e a que já fizemos menção, no capítulo anterior ⁷³¹. Um dos traços mais salientes da tutela contenciosa do Direito de Autor reside na punibilidade criminal da negligência ⁷³², ao contrário do que sucede no Direito Industrial.

Por fim, importa delimitar o tipo de actos que podem ficar sujeitos ao *jus excludendi alios* que a lei atribui ao autor. Nem toda a utilização ou reprodução da obra protegida constitui violação do direito exclusivo de que a mesma beneficia. Como salienta

Em sentido análogo, JESSICA LITMAN, *The Public Domain*, 8 afirma que a originalidade determina as fronteiras do direito de autor, e, reflexamente, o âmbito de respectiva infracção. Neste interessantíssimo artigo, a autora demonstra, porém, que este princípio é mais fácil de enunciar do que de aplicar, pondo em relevo as contradições que as concepções tradicionais de originalidade acabam por suscitar.

⁷²⁸ *Urheber- und Verlagsrecht*, 119.

⁷²⁹ Pelos crimes de usurpação (art. 195 CDA), de contrafacção (art. 196), de violação do direito moral (art. 198) e de aproveitamento de obra contrafeita ou usurpada (art. 199).

⁷³⁰ Arts. 197 e 209 do CDA, com a redacção do DL 16/2008, de 1 de Abril.

⁷³¹ *Supra*, 9.1. Para uma análise dos traços gerais do regime instituído pela citada directiva, no domínio do Direito Industrial (que é espelhado, no essencial, no articulado do CDA), cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Industrial e Direito Penal*, in DI VII, 2010, 25-51 e SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, 452 ss..

⁷³² Art. 197/2 do CDA.

OLIVEIRA ASCENSÃO ⁷³³, *a utilização a que a lei portuguesa faz referência é a utilização económica da obra. Tudo o que a esta não respeitar não cabe no âmbito do Direito de Autor. Por isso, conclui, o que é reservado ao autor é a utilização, aproveitamento ou exploração económica da obra.* Nessa conformidade, existe um catálogo de actos de utilização da obra que ficam subtraídos ao monopólio de exploração reconhecido ao autor, em que avultam as hipóteses da reprodução da obra para uso privado e sem finalidade comercial e as reproduções com fins puramente didácticos ou informativos (art. 75 CDA). Esta matéria já foi objecto de harmonização no seio da União Europeia, por força do art. 5 da Directiva 2001/29/CE ⁷³⁴. Todavia, trata-se de uma harmonização extremamente tímida, que se limita a fazer uma *enumeração exhaustiva das excepções e limitações ao direito de reprodução e ao direito de comunicação ao público* ⁷³⁵, mas sem impor a sua adopção pelos Estados-membros, que permanecem livres de escolher, “à la carte” ⁷³⁶, um leque mais ou menos extenso de hipóteses de utilização livre. Assinale-se que Portugal realizou uma transposição quase integral dessas excepções, no art. 75 do CDA, cujo n.º 4 determina, porém, que os modos de exercício das utilizações admitidas *não devem atingir a exploração normal da obra, nem causar prejuízo injustificado dos interesses legítimos do autor.*

15.2. A cumulação com a tutela dos DM (remissão)

Como já ficou assinalado no capítulo anterior, a lei prevê expressamente a possibilidade de cumulação da protecção do DA com a decorrente do regime dos DM, nacionais e comunitários. Essa possibilidade é admitida não só pelo art. 17 da DHDM (transposto para o art. 200 do CPI), como também pela alínea i) do art. 2/1 do CDA, que acima analisamos, a propósito da protecção das obras de artes aplicadas. Atenta a especial relevância desta matéria e as interrogações que continua a suscitar, também

⁷³³ *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 199 ss..

⁷³⁴ Do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Maio de 2001 relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação.

⁷³⁵ Como refere o considerando 32 do preâmbulo da directiva.

⁷³⁶ A expressão é de DIAS PEREIRA, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, 546.

aqui remetemos para o capítulo seguinte, em que abordaremos essa cumulação numa perspectiva integrada, à luz simultânea da disciplina dos DM e do DA.

CAPÍTULO III

A TUTELA CUMULATIVA DOS DESENHOS OU MODELOS E DO DIREITO DE AUTOR

SUMÁRIO: 16. Enquadramento de direito europeu **16.1.** O acórdão “FLOS” e suas implicações **17.** A regra da “unidade da arte” **17.1.** A contribuição de Pouillet **18.** A solução do direito positivo **18.1.** As alternativas possíveis em matéria de cumulação **18.2.** A cumulação no direito comparado **18.3.** A doutrina e jurisprudência portuguesas **19.** Posição adoptada **19.1.** Consequências dessa posição

Nesta fase do nosso estudo já tivemos ensejo de determinar em que medida pode a Estética Industrial beneficiar da tutela dispensada pelo Direito de Autor e pela disciplina dos desenhos ou modelos. Mas importa ainda esclarecer de que forma e sob que condições é que os dois regimes se conjugam para conferir essa protecção. A este nível, são configuráveis diversas soluções, que vão desde uma aplicação alternativa a uma aplicação cumulativa, podendo esta assumir modalidades e pressupostos variados. É a esse esclarecimento que dedicamos este capítulo, que começa pela exposição do actual enquadramento europeu desta matéria **(16.)**, seguido da análise de um princípio estruturante neste domínio, o da chamada “unidade da arte” **(17.)**, para nos centrarmos depois na soluções do direito positivo **(18.)** e concluirmos pelo enunciado da posição adoptada, à luz da actual lei portuguesa, bem como das implicações que dela decorrem **(19.)**.

16. Enquadramento de direito europeu

A possibilidade de tutela cumulativa pelos direitos de autor é um aspecto central do regime de protecção dos DM, tal como definido pelo RDM e pela DHDM. Nesse sentido, o art. 17 desta directiva dispõe:

Qualquer desenho ou modelo protegido por um registo num Estado-membro de acordo com a presente directiva beneficia igualmente da protecção conferida pela legislação dos Estados-Membros em matéria de direitos de autor, a partir da data em que esse desenho ou modelo tenha sido criado ou definido sob qualquer forma. Cada Estado-Membro determinará o âmbito dessa protecção e as condições em que é conferida, incluindo o grau de originalidade exigido.

Espelhando esta solução, o art. 96 do RMC, além de prescrever esta tutela cumulativa para os DM comunitários, no seu n.º 2 (com uma redacção idêntica à do art. 17 da DHDM), admite expressamente, no n.º 1, que as criações registadas como DM comunitários beneficiem dos regimes de *direito comunitário ou do direito dos Estados-Membros em questão aplicáveis aos desenhos ou modelos não registados, às marcas ou outros distintivos, às patentes e modelos de utilidade, aos caracteres tipográficos, à responsabilidade civil e à concorrência desleal*. Consagra-se, deste modo, a coexistência do regime de tutela *europeia* dos DMC com os regimes *nacionais*, não só em matéria de DM e de DA, mas também os relativos às invenções, aos sinais distintivos e à disciplina da concorrência desleal ⁷³⁷.

⁷³⁷ Sublinhando este aspecto, ANNETTE KUR, *Community Design*, in “Max Planck Encyclopedia of European Private Law”, 2012, I, 272. Acerca da tutela cumulativa dos DM e dos DA, cf., especificamente, ESTELLE DERCLAYE / MATHIAS LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps. A European Perspective*, 2011, 7-12, 32-47, 116-129, 186-200, 233-237 e 289-290, MASSA/STROWEL, *Le cumul du dessin ou modèle et du droit d’auteur: orbites parallèles et forces d’attraction entre deux planètes indépendantes mais jumelles*, in “Le Cumul des Droits Intellectuelles”, 2009, 21-85, PASCAL KAMINA, *Droit d’auteur et droit des dessins et modèles*, in “L’articulation des droits de propriété intellectuelle”, 2011, 85-89. A respeito deste tema, cf. ainda OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, 373 ss. e *El diseño industrial según la Ley de 7 de Julio de 2003*, in “Tratado de Derecho Mercantil”, Vol. 2, 2003, ANNETTE KUR / THOMAS DREIER, *European Intellectual Property Law*, 2013, 367 ss., UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and United States of America*, 2010, 176 ss., MARTIN HOWE, *Russell-Clarke and Howe on Industrial Designs*, 2005, 234 ss., DAVID STONE, *European Union Design Law. A Practitioners’ Guide*, 2012, 58 ss., OLIVER RUHL, *Gemeinschaftsgeschmacksmuster*, 2010, 1041-1061, DENIS COHEN, *Le droit des dessins et modèles*, 2009, 148 ss., GREFFE/GREFFE, *Traité des dessins & des modèles*, 2008, 49 ss., PHILIPP FABBIO, *Disegni e Modelli*, 2012, 185 ss., NEWTON SILVEIRA, *Direito de Autor no Design*, 2012, 119 ss.. Entre nós, cf. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, I, 157 ss. e 1255 ss., COUTO

No que respeita, especificamente, à cumulação entre os DM e os DA, esta é justificada, no preâmbulo da DHDM ⁷³⁸, nos seguintes termos: (...) *na falta de harmonização dos direitos de autor, é importante estabelecer o princípio da cumulação da protecção ao abrigo da legislação em matéria de protecção específica dos desenhos e modelos registados com a protecção do direito de autor, deixando simultaneamente aos Estados-membros a liberdade de fixarem o alcance da protecção ao abrigo dos direitos de autor e as condições em que é conferida essa protecção* ⁷³⁹.

Importa acrescentar que esta protecção cumulativa é compatível com o estabelecido pela Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas, que remete para os estados signatários *a regulamentação do campo de aplicação das leis relativas às obras de arte aplicadas e aos desenhos e modelos industriais, assim como as condições de protecção dessas obras, desenhos ou modelos* ⁷⁴⁰.

A protecção da Estética Industrial, ao nível da União Europeia, assenta, pois, em dois princípios estruturais: o da possibilidade de *aplicação convergente* da disciplina unitária dos DM com outros tipos de tutela de bens imateriais, nacionais e europeus; e o da *delegação* nos Estados-membros da competência para articular essa convergência com os regimes nacionais de protecção ainda não harmonizados, em particular com os direitos de autor.

GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 2013, 144 ss., SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 112 ss., BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO, *A Tutela Jurídica da Moda pelos Desenhos ou Modelos*, in DI, V, 501 ss. e CARLOS OLAVO, *Desenhos e Modelos. Evolução Legislativa*, in DI, III, 71 ss..

⁷³⁸ Considerando 8.

⁷³⁹ HERMAN COHEN JEHOAM, *Cumulation of protection in the EC design proposals*, EIPR 1994, 16(12), 515, explicita esta regra do seguinte modo: *if a design protected by a Community Design can also be protected by a different legal instrument, the existence of the protection under the Community design system should constitute no hindrance for the right holder to invoke such further protection.*

⁷⁴⁰ Art. 2.º, n.º 7. Comentando esta disposição, DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps. A European Perspective*, 9, referem que a mesma *significa que os estados ficam autorizados a escolher entre o direito de autor e a tutela dos desenhos e modelos* ["between copyright and design law"] *para protegerem obras de arte aplicadas. Têm três opções: apenas direito de autor, apenas tutela de desenhos ou modelos, ou ambos.* Para uma descrição actualizada da história deste preceito, cf. SAM RICKETSON e JANE C. GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond*, vol. I, 453-469.

16.1. O acórdão “FLOS” e suas implicações

Note-se, porém, que o poder concedido aos Estados-membros para definirem o âmbito e condições dessa protecção cumulativa, não vai ao ponto de lhes permitir *excluir* essa cumulação. O TJ teve oportunidade de o sublinhar, no caso FLOS⁷⁴¹, no âmbito de um reenvio prejudicial apreciando a admissibilidade de uma lei italiana que tinha por efeito privar da protecção dos direitos de autor os DM que se encontrassem (ou tivessem caído) no domínio público antes de uma certa data⁷⁴², ou porque nunca foram registados como tais, ou porque o seu registo deixou de produzir efeitos nessa data, embora preenchessem todas as condições exigidas para beneficiar

⁷⁴¹ Ac. de 27.01.2011 (C-168/09, FLOS.SEMERARO CASA E FAMIGLIA, §§ 36 a 38). Este entendimento já era claramente defendido por MASSA/STROWEL, *Community Design: Cinderella revamped*, EIPR 2003, 25(2), 71, que afirmavam que os artigos 96 do RDM e 16 e 17 da DHM não se limitam a autorizar a cumulação, antes a tornam legalmente obrigatória: *this precludes Member States from excluding Community design subject-matter from national copyright protection*. Estes mesmos autores, em 2008, reafirmavam este entendimento e explicitavam-no deste modo: *um modelo comunitário, em si mesmo, não confere um direito de autor nem o exclui a priori — o direito de autor é estritamente independente do direito de desenho ou modelo. Por isso, a circunstância de um modelo não estar protegido pelo direito dos desenhos ou modelos (devido à falta de registo, numa época em que ainda não existia o DMC não registado) não impede de modo algum a sua protecção pelo direito de autor.* (*Le Cumul du Dessin ou Modèle et du Droit d’Auteur*, in “Le Cumul des Droits Intellectuels”, 78).

⁷⁴² A data da entrada em vigor das disposições legislativas que passaram a admitir a protecção cumulativa dos DA e dos DM, sob certas condições. Antes dessa data (19.04.2001), o artigo 2.º, n.º 1, ponto 4, da Lei n.º 633, de 22 de Abril de 1941, relativa à protecção dos direitos de autor e de outros direitos conexos, sujeitava a aplicação dos direitos de autor aos desenhos e modelos à condição da “cindibilidade” (“scindibilità”), dispondo que gozavam da protecção do DA *as obras [...], mesmo aplicadas à indústria, sempre que o seu valor artístico seja cindível do carácter industrial do produto ao qual estão associadas*. Tendo o legislador italiano decidido — para adequar a lei interna à DHDM — suprimir a condição de «cindibilidade» (acrescentando ao elenco das obras protegidas, num novo n.º 10, relativo às “*obras de desenho industrial que possuem um carácter criativo e um valor artístico intrínseco*”) optou por criar um regime transitório, com uma moratória de dez anos, a contar de 19.04.2001, durante a qual a *protecção conferida a desenhos e modelos na acepção do artigo 2.º, n.º 1, ponto 10, da Lei [n.º 633/1941] não é oponível unicamente a quem, antes da referida data, procurou fabricar, oferecer ou comercializar produtos realizados em conformidade com desenhos e modelos que eram ou que entretanto caíram no domínio público*. Esta disposição foi posteriormente retomada no artigo 239.º do Código da Propriedade Industrial italiano, promulgado em 2005. Em Novembro de 2006, a Flos (arrogando-se titular de direitos de autor sobre um candeeiro denominado “Arco”) demandou a Semeraro no Tribunal de Milão por esta ter importado da China e comercializado em Itália candeeiros designados «Fluida», que, em seu entender, imitavam todas as características estilísticas e estéticas do candeeiro “Arco”, obra de *design* industrial. Suscitou-se então a questão de saber se o artigo 17 da DHDM deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma legislação de um Estado-Membro que exclui da protecção dos direitos de autor os desenhos e modelos que se encontrem ou tenham caído no domínio público antes da data da entrada em vigor das disposições legislativas que introduziram esta protecção na ordem jurídica interna desse Estado, apesar de preencherem todas as condições exigidas para beneficiar dessa protecção.

dessa protecção. Por efeito de uma norma transitória dessa legislação, só os DM criados a partir dessa data poderiam beneficiar, cumulativamente, da protecção do DA. Para os restantes, a tutela jusautorais era excluída.

O Tribunal veio declarar, categoricamente, que o segundo período do art. 17 da DHDM *não pode ser interpretado no sentido de que os Estados-membros têm a faculdade de conceder ou não a protecção dos direitos de autor a um desenho ou modelo que tenha sido objecto de registo num ou com efeitos num Estado-membro (...) pois a vontade do legislador da União foi no sentido de consagrar o princípio da cumulação da protecção específica dos desenhos e modelos pelo registo e da protecção dos direitos de autor*⁷⁴³. Dito de outro modo, os Estados-membros podem optar pelo regime da cumulação que considerem mais adequado. Mas não podem deixar de admitir essa cumulação, num grau maior ou menor.

Sublinhe-se que, na resposta dada à questão prejudicial, o TJ distinguiu duas situações: a dos DM *registados* que caíram no domínio público *pelo facto de a protecção resultante do registo ter deixado de produzir efeitos*; e a dos DM que nunca foram *objecto de registo como tais e que estavam no domínio público devido à falta de registo*⁷⁴⁴. Ora, só em relação aos primeiros é que o TJ impõe a cumulação, pois só estes estão abrangidos pela previsão do art. 17 da directiva⁷⁴⁵. Relativamente aos segundos, o Tribunal esclarece que *não são abrangidos pelo âmbito de aplicação do referido artigo*, remetendo assim para a solução que o direito nacional entenda consagrar. Ainda assim, acrescenta, em *obiter dictum*, uma advertência sibilina: *não se pode excluir que a protecção dos direitos de autor de obras que possam constituir desenhos ou modelos não registados possa resultar de outras directivas em matéria de direitos de autor, designadamente da Directiva 2001/29, na medida em que as*

⁷⁴³ Ac. FLOS, cit., §§ 36 e 38.

⁷⁴⁴ *Idem*, §§ 33 e 35.

⁷⁴⁵ § 32 (“... *cumprir referir que, nos termos do artigo 17.º da Directiva 98/71, apenas um desenho ou modelo que tenha sido objecto de registo num ou com efeitos num Estado-Membro, em conformidade com as disposições desta directiva, pode beneficiar, ao abrigo da mesma, da protecção concedida pela legislação sobre direitos de autor desse Estado*”).

condições em que esta se aplica estejam preenchidas, o que cabe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar ⁷⁴⁶.

Por fim, este acórdão declara que a margem de liberdade dos Estados-membros para *determinarem o alcance e as condições de obtenção da protecção dos direitos de autor também não pode ter a ver com o prazo dessa protecção, dado que esse prazo já foi objecto de harmonização ao nível da União através da Directiva 93/98* ⁷⁴⁷.

As implicações desta decisão não são ainda inteiramente claras, havendo aspectos que podem considerar-se adquiridos, a par de outros que só a jurisprudência futura poderá clarificar ⁷⁴⁸.

Entre os primeiros está a questão da existência de **protecção cumulativa** pela disciplina dos DM e do DA, que é considerada imperativa. O TJ foi muito claro quanto à inadmissibilidade de os Estados-membros optarem por uma solução de não cumulação. O que nos parece justificado, em face do disposto na DHDM, cujo art. 17 contém um comando inequívoco nesse sentido: *qualquer desenho ou modelo protegido por um registo num Estado-membro de acordo com a presente directiva **beneficia igualmente** da protecção conferida pelo direito de autor desse Estado*. Ao elemento literal acresce o elemento teleológico, revelado pelo parágrafo 8 do preâmbulo da directiva, quando sublinha que, *na falta de harmonização dos direitos de autor, é importante estabelecer o princípio da cumulação da protecção* ⁷⁴⁹. Em face disso, não

⁷⁴⁶ § 34.

⁷⁴⁷ § 39.

⁷⁴⁸ O enunciado do acórdão FLOS foi, entretanto, reafirmado por um despacho do TJ de 9.09.2011 (C-198/10, CASSINA.ALIVAR, §§ 24-28), proferido em novo reenvio prejudicial da justiça italiana, num processo em que estava em causa uma reprodução de cadeirões criados pelo famoso arquitecto Le Corbusier, anteriormente a 2001, ainda na vigência da já referida lei italiana (Lei n.º 633, de 22 de Abril de 1941), que não admitia a cumulação da protecção dos DM e dos direitos de autor.

⁷⁴⁹ Apesar disso, há quem sustente que dos trabalhos preparatórios resulta que o legislador não tinha a intenção de impedir a continuação de soluções como a italiana, da “cindibilidade”: LIONEL BENTLY, *The return of Industrial Copyright?* University of Cambridge Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series, Paper n.º. 19/2012, disponível in <http://ssrn.com/abstract=2122379>. Em sentido contrário, TREVOR COOK, *The Cumulative Protection of Designs in the European Union and the Role in such Protection of Copyright*, JIPLP, 18, Janeiro 2013, 85, que considera que a *aparentemente permissiva última frase do artigo 17 cegou muita gente durante muitos anos quanto às reais consequências desta disposição*, e que, face à jurisprudência FLOS e INFOPAQ, aos Estados-membros resta *muito pouca, ou nenhuma, latitude para limitar o âmbito de protecção conferida pelo direito de autor aos desenhos ou modelos*.

parece possível adoptar uma solução que exclua completamente a cumulação, pois isso seria contrário à letra e ao espírito daquela norma. Os Estados-membros podem determinar “o âmbito dessa protecção” e “as condições” de que a mesma dependerá, mas não ir ao ponto de a rejeitar.

Um segundo ponto que parece consolidado tem a ver com a **duração** da tutela jusautorais. O TJ foi peremptório quanto à existência de uma harmonização completa dessa questão ao nível da União, por efeito da Directiva 93/98⁷⁵⁰, que fixou o prazo de protecção do direito de autor sobre obras literárias e artísticas, fazendo-o corresponder à *vida do autor e setenta anos após a sua morte, independentemente do momento em que a obra tenha sido licitamente tornada acessível ao público*. Isto significa que, uma vez terminada a protecção decorrente do registo de um DM (de 25 anos, no máximo) essa criação pode continuar a gozar da tutela do DA até ao final do prazo de 70 anos *post mortem auctoris*. Note-se que o Tribunal só impõe esta solução quanto aos DM registados (pois é só a estes que a DHDM se refere), sendo certo que a definição das “condições” de que depende a concessão da tutela jusautorais continua a competir aos Estados-membros. Por isso, como adiante veremos, pode acontecer que nem todos os DM mereçam protecção por parte do DA. Porém, aqueles que a merecerem, ficarão protegidos não só durante a vigência do registo como DM, mas ainda posteriormente, durante todo o prazo de duração dos direitos de autor⁷⁵¹.

Em contrapartida, a alusão do TJ às “outras directivas em matéria de direitos de autor, designadamente da Directiva 2001/29”, é passível de diversas interpretações, a mais radical das quais será a de que o próprio critério da “originalidade” teria sido objecto de harmonização, no que respeita às obras de artes aplicadas⁷⁵². Note-se que

⁷⁵⁰ A Directiva 93/98/CEE do Conselho, de 29 de Outubro de 1993 foi entretanto substituída pela Directiva 2006/116/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006 (versão codificada), a qual, por sua vez, foi alterada pela Directiva 2011/77/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Setembro de 2011. Para uma análise desta sequência, NUNO SOUSA E SILVA, *Uma Introdução ao Direito de Autor Europeu*, ROA Out/Dez 2013, 1355 ss..

⁷⁵¹ Sobre este ponto, cf. *infra*, 19. Criticando esta opção, que todavia considera compatível com o ordenamento jurídico europeu, LIONEL BENTLY, *The return of Industrial Copyright?*, E, observa que *os benefícios públicos deste prolongamento são inexistentes ou especulativos: em termos de incentivos, não há motivos para pensar que as decisões de investimento em design são baseadas em lucros de exploração num futuro superior a 25 anos*.

⁷⁵² Para uma análise crítica das diferentes leituras possíveis, LIONEL BENTLY, *The return of Industrial Copyright?*, D, que afirma que essa leitura maximalista do acórdão FLOS implicaria que *as liberdades*

este *obiter dictum* se referia apenas à protecção, por direitos de autor, de obras que possam constituir desenhos ou modelos *não registados*, e não aos DM em geral — o que retira importância àquela referência *a latere*. No entanto, esta questão não pode ser dissociada da jurisprudência INFOPAQ e das suas implicações, que se prendem não só com a definição de obra protegida, mas também com o conceito de originalidade das criações abrangidas pelo direito de autor. Esta referência às directivas de harmonização de vários aspectos de direitos de autor, feita num contexto de DM, foi recebida com reticências por alguma doutrina, questionando a legitimidade do TJ para invadir uma reserva de competência que o legislador da União reconheceu ao legislador nacional, em sintonia com o disposto no art. 2/7 da Convenção de Berna ⁷⁵³. Na verdade, se cabia a cada Estado-Membro “determinar o âmbito da protecção e as condições em que é conferida”, parece óbvio que — nesta parte — as directivas de harmonização relativas ao DA não tinham que ser invocadas. Por outro lado, a interpretação que o Tribunal faz da “vontade do legislador da União”, baseada no oitavo considerando da DHDM, não encontra sequer apoio nos trabalhos preparatórios, em especial no *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs*, elaborado pela Comissão Europeia para preparar e fundamentar a proposta de directiva ⁷⁵⁴. Nesse documento, ficou claro qual o sentido a atribuir à regra da cumulação: a ideia de que os Estados-membros não deveriam negar a tutela autoral a uma criação, *pelo simples facto* de ela ser registada como DM. Nada mais do

reservadas no art. 17 da Directiva dos Desenhos ou Modelos terão sido eliminadas pela Directiva da Sociedade da Informação. Outra leitura possível, ainda segundo este autor, é a de que o TJ não tratou da questão em profundidade, e que o acórdão FLOS apenas impõe o respeito pela directiva respeitante ao prazo de duração dos direitos de autor, que teria de ser aplicada no caso dos DM registados que constituam obras de arte aplicada. Acerca do caso FLOS, cf. ainda KUR/DREIER, *European Intellectual Property Law*, 368, MATTHIAS LEISTNER, *Europe's Copyright Law Decade: Recent Case Law of the European Court of Justice and Policy Perspectives*, *Common Market Law Review* 2014, 51, 566 ss. e NUNO SOUSA E SILVA, *Uma Introdução ao Direito de Autor Europeu*, 1369 ss..

⁷⁵³ Neste sentido, LIONEL BENTLY, *The return of Industrial Copyright?* Considerando que a harmonização neste domínio deixou uma ampla margem de discricionariedade aos Estados-membros em matéria de cumulação, que aliás, reprovam, THOMAS MARGONI, *Not for Designers. On the Inadequacies of EU Design Law and How to Fix It*, *JIPITEC* 2013, 234 e GRAEME DINWOODIE, *Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the European Union*, *AIPLA Quarterly Journal*, Vol. 24, nºs 2, 3 e 4, 1996, 713.

⁷⁵⁴ *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs. Working document of the services of the Commission*, doc. n.º 111/F/5131/91-EN, Junho 1991.

que isso ⁷⁵⁵. Por isso, ainda é cedo para perceber até que ponto subsistirá a margem de manobra dos Estados-membros, para definirem quais os requisitos de protecção jusautorais das criações que constituam obras protegidas como DM ⁷⁵⁶. Não é impossível que neste domínio, como já sucedeu noutros casos, o TJ vá para além da mera interpretação das normas de uma directiva de aproximação de legislações, consagrando soluções que implicam harmonização de matérias que os Estados-membros, manifestamente, não pretenderam uniformizar ⁷⁵⁷. No entanto, no actual enquadramento normativo, não vemos razão para que o legislador nacional renuncie voluntariamente a usar a margem de liberdade que lhe foi reconhecida por norma expressa.

17. A regra da “unidade da arte”

Esta regra da cumulação de protecções tem as suas raízes no direito francês de finais do século XIX, que consagrou a chamada “doutrina da unidade da arte”, assente na ideia de que não há que distinguir entre a criação artística “pura” e a “arte industrial” e cuja paternidade é geralmente atribuída a EUGÈNE POUILLET ⁷⁵⁸. Este autor tentou

⁷⁵⁵ *The principle of “cumulation” of the specific design protection and copyright protection should be acknowledged by all Member States. No design should be denied protection under copyright law for the “sole” reason that it has been registered either at national or at the Community level (cf. ponto 11.3.4, p. 146)*. De resto, a proposta de regulamento de DMC, elaborada pelo Instituto Max Planck (*Towards a European Design Law*, 1991, art. 14) apontava no mesmo sentido: *A community design right does not preclude protection of the appearance of the product from being protected as a work under national copyright law*.

⁷⁵⁶ O BGH, no seu ac. de 13.11.2013 (Geburtsratgszug), perfilhou claramente uma interpretação “minimalista” do acórdão FLOS, declarando (§ 28) que a directiva 2001/29 *se refere apenas à regulação da obra como objeto de protecção* e que *os requisitos de protecção jusautorais de obras de arte aplicadas não estão regulados no direito da União Europeia*. A actual lei italiana insere-se justamente nesse espaço de liberdade, ao fazer depender a tutela autorais dos DM da existência de um “valor artístico” suplementar, que vem sendo exigido pela jurisprudência transalpina, nomeadamente no caso Casina (Ac. de 17.02.2014, do Tribunal de Milão, Proc. 37937/11).

⁷⁵⁷ Para uma análise desta tendência e suas implicações, cf. GRAEME DINWOODIE, *The Europeanisation of Trade Mark Law* (Draft de 25 April 2013, disponível in <http://ssrn.com/abstract=2260908>) in “The Europeanisation of Intellectual Property Law”, 10 e 11, que se questiona acerca da *competência institucional e a legitimidade democrática* do TJ para assumir um papel legislativo, neste domínio, acrescentando: *esta abordagem tem aumentado a uniformidade, à custa do sacrifício de outros valores, como a soberania nacional reservada [pelos Estados-membros] e também, incontestavelmente, a coerência do sistema (...)*.

⁷⁵⁸ *Traité Théorique et Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique et du Droit de Représentation*, 1.^a ed., 1879 (ao longo do texto, reportamo-nos preferencialmente à 3.^a ed., de 1908) e *Traité Théorique*

fazer luz sobre a natureza e características dos desenhos e modelos industriais, rejeitando a *distinção impossível* entre o «desenho industrial» e o «desenho artístico», e criticando a ideia de *separar duas coisas feitas para se aliarem e se unirem, a arte e a indústria* e a de *estabelecer entre elas uma linha de demarcação* ⁷⁵⁹. Este princípio teve grande acolhimento junto dos tribunais franceses, que ao longo do século XX lhe deram desenvolvimentos exagerados e seguramente imprevisos pelo seu autor. A tal ponto que a jurisprudência francesa acabou por reconhecer tutela autoral às mais diversas criações utilitárias, ainda que desprovidas de qualquer carácter artístico. São inúmeros (e pitorescos) os exemplos deste género, desde uma famosa saladeira ao modelo de um parafuso, passando por peças de automóveis, batedeiras ou abrecápsulas ⁷⁶⁰. Na opinião autorizada de ANDRÉ BERTRAND, a teoria da unidade da arte foi gerando *uma interpenetração quase grotesca* do direito de autor na vida comercial, levando a que a venda do produto mais banal seja hoje olhado como o resultado de uma sucessão de “criações artísticas” ⁷⁶¹. Esta situação é tanto mais preocupante quanto é certo que a regra da unidade da arte tem um certo potencial de “contágio” a outras ordens jurídicas, sob pressão de criadores e empresas interessados numa protecção cada vez mais intensa da sua propriedade imaterial. Ora, se os resultados excessivos da regra da unidade da arte agradam a uns, prejudicam outros e,

et Pratique des Dessins et Modèles, 1.^a ed. 1868 (no texto, citamos unicamente a 2.^a ed., 1884 e a 5.^a ed., 1911). Para uma excelente descrição dos primórdios da disciplina dos desenhos e modelos, em França, e das origens da teoria da “unidade da arte”, cf. PAUL ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Vol. II, 377-425. Com muito interesse, cf. ainda YVES GAUBIAC, *La théorie de l'unité de l'art*, “Revue Internationale du Droit d'Auteur”, 111, Janvier 1982, 3-70, G. FINNISS, *The Theory of “Unity of Art” and the Protection of Designs and Models in French Law*, in “Journal of the Patent Office Society”, September 1964, Vol. XLVI, 9, 615-630. Segundo LUCAS, et al., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 16 e 105 e ss., esta teoria foi derivada do princípio — consagrado expressamente pela lei francesa de 11.03.1902 — de que a protecção legal de uma obra é independente da sua finalidade (“indifférence de la destination”). Para uma crítica da teoria da “unidade da arte” e da aplicação que dela foi feita, cf. GEORGES CHABAUD, *La Protéction Légale des Dessins et Modèles*, 1913, 61-94 e ANDRÉ BERTRAND, *La Propriété Intellectuelle...*, 24.

⁷⁵⁹ *Traité Théorique et Pratique des Dessins et Modèles*, 49.

⁷⁶⁰ Para referências destes e de outros exemplos, cf., nomeadamente, GREFFE/GREFFE, *Traité...*, 56 ss., AZÉMA/GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2012, 723 ss., MICHEL VIVANT, *L'art, le vrai et le droit*, in “Propriétés Intellectuelles”, Janvier 2011 (38) 8, P.-Y. GAUTIER, *Propriété littéraire et artistique*, 61 ss., e ANDRÉ BERTRAND, *Droit d'Auteur*, 2010, 16 ss..

⁷⁶¹ *La Propriété Intellectuelle*, 24, em que o autor ilustra este exagero com um exemplo: *a venda de bananas envolve os seguintes «autores»: o autor da respectiva embalagem, o autor das inscrições que figuram nessas embalagens, o autor da etiqueta ou do autocolante aposto nas bananas, o autor do slogan utilizado pelo distribuidor, o autor da publicidade (que são pelo menos seis se for publicidade audiovisual), o autor das notas de encomenda, o autor das facturas...*

seguramente, lesam a economia no seu todo, sujeitando-a a restrições adicionais da concorrência, não justificadas pela necessidade de incentivar a Estética Industrial, que já goza de incentivos próprios, previstos na disciplina dos desenhos ou modelos. Acresce que, independentemente dos méritos relativos de cada opção em matéria de cumulação de tutelas, a verdade é que uma leitura atenta das obras de Pouillet permite concluir que este autor nunca defendeu a extensão *automática* da protecção autoral às criações protegidas como desenhos ou modelos (ao contrário do que ainda hoje supõem alguns autores franceses ⁷⁶²).

17.1. A contribuição de Pouillet

Na verdade, quem haja tido o prazer de ler a prosa viva e elegante deste autor, saberá que ele se preocupou unicamente em evitar que as obras de arte aplicadas ficassem privadas de protecção pelo simples facto de serem... aplicadas. A síntese da sua doutrina reside na ideia de que a destinação industrial não muda a natureza de uma obra. Por isso, proclama: *la loi doit être uniforme pour toutes les œuvres qui tiennent de l'art, et qui, de près ou de loin, en procèdent* ⁷⁶³. O que significa que a sua doutrina tem por objecto, não todas as criações da Estética Industrial, mas apenas aquelas *qui tiennent de l'art...*

Os fundamentos desta tese podem encontrar-se, desde logo, no *Traité Théorique et Pratique des Dessins et Modèles de Fabrique*, de 1884 ⁷⁶⁴, em que o autor proclama o seguinte:

L'œuvre ne tire pas son caractère artistique ou industriel de la façon dont elle est employée, de sa destination à ceci ou à cela ; l'art, même dans l'application

⁷⁶² Como, v.g., AZÉMA/GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 686.

⁷⁶³ *Traité Théorique et Pratique des Dessins et Modèles*, 1911, 53.

⁷⁶⁴ 2.^a edição, 45. É o próprio Pouillet que refere, na 5.^a edição do *Traité Théorique et Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique et du Droit de Représentation*, 1908, 96, nota (4), que foi nesta 2.^a edição do *Traité Théorique et Pratique des Dessins et Modèles de Fabrique* que pela primeira vez sustentou estas ideias, acrescentando então que essa discussão tinha apenas um mero interesse histórico, visto que as suas ideias tinham entretanto recebido consagração na lei de 11 de Março de 1902.

industrielle, persiste, il est indélébile, il est ou il n'est pas ; s'il est, qu'importe que l'on l'applique à la décoration d'un objet industriel ? il ne disparaît pas, il ne s'amoinde même pas pour cela ; il imprime au contraire son caractère à cet objet, il le lui communique. La théorie de la destination, nous ne craignons pas de le dire, nous semble une offense pour l'art.

Este entendimento é reafirmado no *Traité Théorique et Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique et du Droit de Représentation* ⁷⁶⁵:

Le fait que l'œuvre artistique soit destinée à être indéfiniment reproduite par l'industrie, comme il arrive pour les modèles des fabricants de bronze notamment, ne saurait lui enlever son caractère d'œuvre d'art. Ce n'est pas sa destination qu'il faut considérer, c'est sa création. La loi récompense et protège toute composition due à un effort de l'esprit humain et se rapportant aux beaux-arts.

Isto significa que o objetivo deste autor era impedir que a aplicação industrial de uma obra de arte a fizesse perder a tutela jusautorais, já que ela continuava a manter o seu “*caractère d'œuvre d'art*”. No entanto, POUILLET cometeu a *imprudência* de invocar, como argumento adicional, uma questão distinta e que não tinha que ser convocada para esta discussão — a da dificuldade em distinguir as obras de arte daquelas que o não são —, com a agravante de a misturar com o tema do *mérito artístico* ⁷⁶⁶:

Comment d'ailleurs eût-elle pu marquer, déterminer la limite où s'arrête, où finit le domaine de l'art ? Quelle eût été la règle, la mesure ? À quels caractères eût-on reconnu l'œuvre d'art ? (...) Mais comment admettre que les tribunaux, transformés en académies, aient à se prononcer sur le mérite des œuvres, pour décerner à celles-ci la qualification d'artistiques, et la refuser à celles-là ? Il est donc plus raisonnable d'accepter toutes les œuvres comme œuvres d'art, du moment que les beaux-arts y ont une part, si faible, si chétive qu'elle soit.

⁷⁶⁵ A versão citada desta obra é a 3ª edição, de 1908, 96-98.

⁷⁶⁶ *Traité Théorique et Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique...*, 97.

No *Traité Théorique et Pratique des Dessins et Modèles*⁷⁶⁷, Pouillet insiste nessa argumentação:

Qui rêvera jamais d'établir une ligne de démarcation, nette et définie, entre le beau et ce qui le l'est pas, ou, ce qui revient au même, entre ce qui est l'art et ce qui ne l'est pas ?

L'art, il faut le dire, n'a pas de limite ; il n'a ni commencement ni fin : il n'est que l'expression de la création conçue par l'esprit humain. Dès qu'il y a création de l'esprit, l'art se manifeste. La forme sera plus ou moins châtiée, la manifestation plus ou moins grandiose, l'œuvre sera plus ou moins éphémère ; l'art n'en persistera pas moins. (...) C'est pour avoir tenté une distinction impossible, c'est pour avoir voulu admettre l'existence du dessin industriel à côté et en dehors du dessin artistique, c'est pour avoir rêvé de séparer ce que la nature même des choses unit au point de les confondre, c'est pour cela que, le législateur français, épris malgré lui de logique, n'a pu, pendant plus de soixante ans, mener à bonne fin la loi sur les dessins et modèles de fabrique.

Pois bem, esta desnecessária alusão à dificuldade em definir “arte” e à irrelevância do seu mérito deram um enorme contributo para a errada compreensão da teoria da unidade da arte e para a errada aplicação que dela fizeram os tribunais franceses. A pretexto da dificuldade em diferenciar as obras de arte aplicada das criações sem essa natureza, os juízes franceses acabaram por meter todas as obras “no mesmo saco” e atribuir tutela autoral mesmo aos desenhos e modelos desprovidos de qualquer carácter artístico⁷⁶⁸. E, como tantas vezes sucede nos tribunais, decisões pioneiras, mas erradas, logo geraram seguidores que, como “formigas num carroiro”, foram

⁷⁶⁷ 5^a ed., 1911, 52-53.

⁷⁶⁸ Cf. MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crétation*, 156 ss..

repetindo acriticamente um enunciado enviesado da doutrina de POUILLET, sem cuidarem de ler e compreender as obras deste mestre.

Sucedo que este ilustre jurista nunca defendeu que as obras desprovidas de carácter artístico, ainda que protegidas pela lei dos desenhos ou modelos, deviam alcançar a tutela dispensada às criações artísticas. A “unidade da arte” de que falava POUILLET era a unidade entre a “arte pura” e a “arte industrial”, pois ambas constituíam “arte”. Por isso, a arte aplicada, pelo facto de poder beneficiar da tutela própria dos desenhos ou modelos, não deixava por isso de ser arte e de, conseqüentemente, gozar da protecção dispensada pelo Direito de Autor. Os dois tipos de arte não deviam ser separados, pelo simples facto de um deles poder beneficiar de uma protecção adicional. Por isso se justificava manter a “unidade” entre os dois.

E que era esta, e só esta, a intenção de POUILLET, resulta de outras passagens das obras cima citadas:

Et, si nous prenons pour exemple l'art d'un dessinateur, qu'importe que son dessin soit destiné à orner un mur ou à servir d'étiquette ou d'enseigne. Changera-t-il de caractère pour cela ? En sera-t-il moins une œuvre d'art ? Est-ce que le caractère artistique dépend de la destination de l'œuvre ? N'est-t-il pas tout entier dans la composition de l'artiste, dans sa création ⁷⁶⁹.

Tout le monde est d'accord qu'il est certains dessins et certains modèles de fabrique, dans lesquels le caractère artistique est tellement indéniable qu'ils constituent, en dépit de leur destination, de véritables œuvres d'art. Pour ceux-là, on est unanime à réclamer la même protection que pour les ouvrages artistiques. (...) La destination, plus ou moins utile, de ces objets n'enlève rien au génie qui les a créés ⁷⁷⁰.

De resto, são vários os autores que denunciam a utilização abusiva do nome de POUILLET e a errada invocação do seu pensamento, para explicar a prática dos tribunais franceses. Entre eles, um autor contemporâneo daquele mestre e

⁷⁶⁹ *Traité Théorique et Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique...*, 98.

⁷⁷⁰ *Traité Théorique et Pratique des Dessins et Modèles*, 51.

injustamente esquecido, GEORGES CHABAUD ⁷⁷¹, demonstra claramente que os criadores da teoria da unidade da arte não queriam defender a “cumulação total” (ou seja, equiparar o âmbito de protecção da propriedade artística e o dos desenhos e modelos): eles apenas queriam que a lei consagrasse a regra de que uma obra de arte, pelo facto de ser aplicada na indústria, não perderia a protecção que detinha enquanto obra de arte: *Qu’il fût proclamé que, pour être sans mérite ou pour avoir une destination industrielle, une œuvre d’art ne perdait pas son caractère artistique au point de vue de l’application de la loi de 1793* ⁷⁷², *tel était bien, nous l’avons montré, l’unique secours que les partisans de la thèse de l’Unité de l’Art demandaient à l’intervention législative, sollicitée par eux.* Na mesma linha, GREFFE/GREFFE sublinham que a “unidade da arte” significa *que a lei sobre a propriedade artística protegerá indistintamente a arte pura e a arte aplicada ao comércio ou à indústria, mas não que ela intervirá quando manifestamente não haja arte alguma* ⁷⁷³.

Isto torna claro que, para POUILLET, não era toda e qualquer criação que merecia a tutela cumulativa dos desenhos ou modelos e do Direito de Autor. Ele referia-se, reiteradamente, às “obras de arte” e foi só com elas que se preocupou, contestando a ideia de as desgraduar pelo facto de lhes ser dada uma “destination industrielle”. A sua doutrina pretendeu evitar a *desqualificação* das obras de arte; e não promover a

⁷⁷¹ *La Protection Légale des Dessins et Modèles*, 1913, 68. Este autor denuncia ainda a existência, entre os partidários da teoria da unidade da arte, de uma confusão entre o *mérite* e o *carácter* da obra, acrescentando (66): *l’idée de mérite n’est pas essentielle à la notion d’œuvre des beaux-arts: la simple esquisse se classera parmi les productions de cet ordre, tout comme le tableau le mieux achevé. Le mérite n’est qu’une qualité qui peut appartenir ou faire défaut à des productions diverses et dont la présence ou l’absence ne changent en rien la nature de ces productions.*

⁷⁷² Lei de 19-24 de Julho de 1793, sobre a Propriedade Literária e Artística (texto integral disponível em apêndice à citada obra de CHABAUD, 237-238).

⁷⁷³ *Traité des Dessins et Modèles*, 55. Estes Autores afirmam que *Pouillet nunca defendeu que a lei sobre a propriedade artística devesse cumular-se em todos os casos com a de 1909* [relativa aos desenhos e modelos industriais], *nomeadamente na ausência da arte (...)* *O que Pouillet sustentava era apenas que a aplicação cumulativa devia funcionar não só a favor das obras contendo arte pura, mas também a favor daquelas a que ele chama «a arte industrial».* Quanto às obras desprovidas de qualquer carácter artístico, *Pouillet não se pronunciava minimamente, propondo como limite de protecção a título de propriedade artística a condição de uma criação relevando da arte aplicada, pelo menos, quer dizer de uma criação que em certa medida continuasse a ser artística* (*Traité...*, cit., 51 e 52). Entre nós, REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, I—12, afirma que *é claro, hoje, que nunca esteve na mente deste autor desejar obter uma sobreposição total: o mentor desta doutrina da “unidade da arte” apenas desejou, pelo contrário, atribuir protecção pelo direito de autor aos desenhos que, no quadro das “artes aplicadas”, das “artes industriais”, estivessem providos de carácter artístico.*

qualificação das obras que o não são. Por isso, a verdadeira teoria da “unidade da arte” aproveita, única e exclusivamente, às criações da arte aplicada.

18. A solução do direito positivo

Em transposição do art. 17 da DHDM, o legislador português introduziu no CPI de 2003 uma norma expressa (art. 200), com a seguinte redacção:

Qualquer modelo ou desenho registado beneficia, igualmente, da protecção conferida pela legislação em matéria de direito de autor, a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado, ou definido, sob qualquer forma.

Esta norma corresponde à reprodução literal do texto daquele art. 17, excepto da sua parte final, que comete aos Estados-membros a responsabilidade de determinar *o âmbito dessa protecção e as condições em que é conferida, incluindo o grau de originalidade exigido*. Ora, apesar de essa remissão para a lei nacional reconhecer ao legislador nacional ampla liberdade para modelar a articulação da tutela autoral com a decorrente do regime dos DM, a verdade é que Portugal não a aproveitou cabalmente, deixando margem para incertezas e um escusado contributo para a imprevisibilidade das decisões judiciais ⁷⁷⁴.

O regime anteriormente em vigor, previsto no art. 142 do CPI de 1995, consagrava um regime aparentemente diferente:

1 – Não se consideram modelos ou desenhos industriais as obras de escultura, arquitectura e pintura, as gravuras, esmaltes, bordados, fotografias e quaisquer desenhos com carácter puramente artístico.

⁷⁷⁴ Importa recordar aqui que a interacção entre DM e DA também resulta, como vimos no capítulo anterior, do disposto na alínea i) do n.º 1 do art. 2 do CDA, que qualifica como criações intelectuais, sujeitas a direito de autor, *as obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial*. Mas, apesar disso, era recomendável que o legislador português fizesse um esforço de densificação do art. 200 do CPI, resolvendo diversas questões relevantes para a sua correcta aplicação, como adiante veremos. Criticando o modo como foi transposto o art. 17 da DHDM, que considera “lamentável” e “infeliz”, REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, I-157 e I-1237.

2 – O disposto no número anterior não se aplica à reproduções feitas com fim industrial por quaisquer processos que permitam a sua fácil multiplicação, de modo a perderem a individualidade característica de obras de arte ⁷⁷⁵.

Esta redacção suscitava algumas dificuldades de interpretação, quanto à cumulação da tutela autoral com a decorrente do Direito Industrial. Por um lado, não era fácil densificar o critério da “individualidade característica de obras de arte”, que fazia a demarcação externa do âmbito de protecção dos desenhos e modelos industriais ⁷⁷⁶. Por outro, era discutível se poderia admitir-se uma “sobreposição de protecções”, para usar a expressão de OLIVEIRA ASCENSÃO. Este autor considerava que o princípio da sobreposição era “absurdo”, por entender que *a tutela pelo Direito de Autor consome todo o tipo de tutela que se poderia pretender através do Direito Industrial* ⁷⁷⁷. Por isso, concluía, *ou a obra de arte aplicada tem carácter artístico e é protegida só pelo Direito de Autor, ou não tem e só é protegida pelo Direito Industrial* ⁷⁷⁸, rematando: *se alguém pede o depósito de elemento de valor artístico, o mal é para ele* ⁷⁷⁹. Quanto às consequências da inadmissibilidade de cumulação de tutelas, o pensamento daquele mestre parece ter registado alguma evolução; numa primeira fase, entendia que a tutela pelo Direito Industrial era *destinada apenas aos elementos sem carácter artístico* e que a lei não abria *aos interessados uma alternativa entre duas vias de tutela*, afirmando mesmo a existência de *uma presunção de que o bem*

⁷⁷⁵ Esta disposição correspondia, no essencial, ao disposto no art. 42 do CPI de 1940: *Exceptuam-se das disposições dos dois artigos anteriores [que definiam “modelo industrial” e “desenho industrial”] as obras de escultura, arquitectura e pintura, as gravuras, esmaltes, bordados, fotografias e quaisquer desenhos com carácter puramente artístico, mas não as suas reproduções feitas com fim industrial por quaisquer processos que permitam a sua fácil multiplicação, de modo a perderem a individualidade característica de obras de arte*. Tratava-se, de resto, da solução tradicional no direito português, com raízes no § único do art. 158 da Carta de lei de 21 de Maio de 1896. Para uma descrição do regime anterior, cf. parecer da Câmara Corporativa sobre o projecto de lei que deu origem ao CPI de 1940, 1937, n.º 50, 195 ss., OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial – Vol. II, Direito Industrial*, 1988, 214 ss. e *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 496 ss., e JUSTINO CRUZ, *Código da Propriedade Industrial anotado*, 1983, 111 ss..

⁷⁷⁶ Para um enunciado das várias interpretações admissíveis, cf. JUSTINO CRUZ, *Código da Propriedade Industrial anotado*, 115 e OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial – Vol. II, Direito Industrial*, 215.

⁷⁷⁷ *Direito Comercial – Vol. II, Direito Industrial*, 227.

⁷⁷⁸ *Idem, ibidem*.

⁷⁷⁹ *Idem*, 228.

protegido como modelo ou desenho industrial não tem carácter artístico ⁷⁸⁰. Alguns anos mais tarde, este autor veio a admitir a possibilidade de o titular de uma obra registada como desenho ou modelo industrial com carácter artístico (logo, passível de tutela autoral), optar entre o ramo do direito a que recorreria para a sua tutela, embora considerando “desproporcionado” beneficiar simultaneamente dos dois tipos de protecção ⁷⁸¹.

Embora a questão tenha hoje um interesse sobretudo histórico, discordamos da leitura que aquele ilustre jurista fazia da lei anterior a 2003, nomeadamente quando afirmava que *ou a obra de arte aplicada tem carácter artístico e é protegida só pelo Direito de Autor, ou não tem e só é protegida pelo Direito Industrial*. Desde logo, porque uma “obra de arte aplicada” não pode deixar de ter “carácter artístico”, visto que é... “obra de arte”. Em segundo lugar, aquela conclusão contrariava o disposto no art. 2/1/i) do CDA que, como vimos no capítulo anterior, atribui protecção às *obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial* (isto é, o legislador atribui expressamente a tutela jusautoral a obras que adquiram o estatuto de desenhos ou modelos industriais). E, por último, porque a industrialização ou produção em série de uma obra de arte, embora possa retirar-lhe *individualidade*, não a priva do carácter artístico, que resulta do acto de criação, e não da forma como, posteriormente, os *suportes* da obra venham a ser fabricados e comercializados ou da finalidade que lhes seja dada. Se uma obra nasce como obra de arte, nunca deixará de o ser.

Por isso, não nos parecia legítima a conclusão — à luz do nosso direito anterior — de que o registo de uma obra como desenho ou modelo a privaria de tutela autoral. Pelo contrário, a lei anterior já parecia apontar claramente para a possibilidade de tutela cumulativa, quando a obra preenchesse simultaneamente os requisitos de tutela de cada uma das disciplinas ⁷⁸². Assim sendo, estamos convictos de que a transposição

⁷⁸⁰ *Idem*, 228 e 229.

⁷⁸¹ *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 1992, 497, 498.

⁷⁸² Neste sentido se pronunciava, no domínio do CPI de 1995, CARLOS OLAVO, *Desenhos e Modelos: Evolução Legislativa*, ROA, 2001, 661,662, defendendo a tese da cumulação parcial. Este é também o entendimento de REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, I-1256, nota (2868), e de MENEZES

da DHDM para o nosso direito interno não veio introduzir uma alteração substancial em matéria de “sobreposição de protecções”, como teremos ocasião de concluir, depois de analisarmos em detalhe as diversas soluções admissíveis, em matéria de cumulação.

18.1. As alternativas possíveis em matéria de cumulação

Quando falamos em “cumulação”, referimo-nos à possibilidade de vários direitos subjectivos de Propriedade Intelectual protegerem simultaneamente o mesmo objecto. Não se trata aqui de uma mera “coexistência” ou “protecção concorrente”, como sucede quando no mesmo produto se reúnem características diferentes, protegidas por direitos distintos (por exemplo, características técnicas, protegidas por uma patente e características estéticas, protegidas por DM). No sentido aqui usado, haverá “cumulação” quando *a mesma característica* (v.g., a aparência de um produto) seja passível de protecção por parte de diferentes disciplinas jurídicas (Direito de Autor e Direito Industrial) ⁷⁸³. Imaginemos um candelabro em cristal com um formato que é não só tecnicamente inovador (evitando o apagamento accidental da chama) como também esteticamente atraente. A solução técnica inovadora pode ser protegida como invenção (por patente ou modelo de utilidade) e a criação estética poderá alcançar, sob certas condições, protecção como desenho ou modelo e também como obra artística, sujeita a direitos de autor ⁷⁸⁴. A *cumulação* ocorrerá, nesta

LEITÃO, *Direito de Autor*, 2011, 89, que afirma (embora sem o justificar), que a lei portuguesa *sempre admitiu*, para além da protecção relativa à propriedade industrial, uma protecção cumulativa no âmbito do direito de autor. Em sentido algo diverso, MOURA E SILVA, *Desenhos e modelos industriais. Um paradigma perdido?*, DI I, 449, considerava que o regime do art. 2/1/i) do CDA retirava *quase toda a utilidade da regra da cumulação da protecção*.

⁷⁸³ Para uma mais nítida definição de “cumulação”, cf. *infra*, 31.1..Distinguindo com nitidez os casos de protecção cumulativa, simultânea ou sucessiva, da mera coexistência de tutelas de aspectos distintos de um produto (ou protecção concorrente), SÉVERINE DUSSOLIER, *Le Cumul des Droits Intellectuels*, 2009, 5 ss., DERCLAYE / LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps. A European perspective*, 2011, 3. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, I,-68 ss. e e OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, 374. Num sentido ligeiramente diferente, cf. ainda LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights...*, Vol. II, 840.

⁷⁸⁴ Na medida em que não estejamos perante formas ditadas exclusivamente pela sua função técnica ou por necessidades de encaixe ou ligação mecânica, conforme dispõem os arts. 176/6 do CPI e 8 do RDM. Sobre este ponto, cf. *supra*, 7.3..

hipótese, entre os DM e o DA, mas não já entre estes e o direito de patentes, que só protege a inovação técnica, não tutelada por aqueles.

Para disciplinar a questão da cumulação de protecções, são à partida concebíveis três soluções distintas ⁷⁸⁵:

- **Não cumulação:** neste regime, a tutela dos DA e dos DM aparece como *alternativa*, (i.e., mutuamente exclusiva). Em princípio, a opção cabe ao autor da obra, embora também possa decorrer da lei (v.g., fixando um número máximo de exemplares, acima do qual cessa a protecção jusautoral). Porém, uma vez que a protecção dos DA decorre da lei, sem qualquer formalidade, ela só deixará de existir por iniciativa do autor (por exemplo, pedindo o registo da obra como DM ou fabricando um número de exemplares acima do limite legal).
- **Cumulação total:** vigorando esta solução, a aparência inovadora de um objecto, quando protegida por DM, beneficia simultaneamente da protecção dos DA (a qual nasce logo com a criação da obra). A tutela jusautoral é atribuída de forma automática e indiscriminada a toda e qualquer criação intelectual do domínio da estética que goze de protecção como DM ⁷⁸⁶.
- **Cumulação parcial:** nesta opção, a protecção cumulativa não aproveita a toda e qualquer obra passível de registo como DM, mas apenas àquelas (em particular as “obras de artes aplicadas”) que satisfaçam certos requisitos adicionais, como por exemplo carácter artístico ou um grau acrescido de originalidade ⁷⁸⁷. Esta solução

⁷⁸⁵ Para uma descrição destas diferentes opções, OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, 373 e ss., NUNO SOUSA E SILVA, *The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property*, 2014, 51 ss., SAM RICKETSON/UMA SUTHERSANEM, *The Design/Copyright Overlap: Is There a Resolution?*, in NEIL WILKOF/SHAMNAD BASHEER, “Overlapping Intellectual Property Rights”, 2012, 159-187, SAM RICKETSON/JANE GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights...*, 2006, 468-469, UMA SUTHERSANEN, *Design Law in Europe*, 2000, 109, GOLDSTEIN/HUGENHOLTZ, *International Copyright. Principles, Law, and Practice*, 2010, 211, e YVES GAUBIAC, *La théorie de l'unité de l'art*, “Revue Internationale du Droit d’Auteur”, 111, Janvier 1982, 45-59. Entre nós, cf. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, I—164-177, COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 144 ss., e BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO, *A Tutela Jurídica da Moda pelos Desenhos ou Modelos*, 503 ss..

⁷⁸⁶ UMA SUTHERSANEN, *Design Law in Europe*, 109 descreve este sistema como aquele em que *the registered design law is applied unconditionally in tandem with the copyright law*.

⁷⁸⁷ Nas palavras de OTERO LASTRES, *Manual...*, 374, neste sistema — que denomina “acumulación restringida” — *só uma categoria de obras, as de arte aplicada à indústria, beneficiam da dupla*

apresenta diversas variantes, em função dos requisitos exigidos e dos efeitos decorrentes da cumulação ⁷⁸⁸.

Importa deixar aqui a advertência, já formulada por GOLDSTEIN/HUGENHOLTZ ⁷⁸⁹, de que *estas três categorias não são de modo algum impermeáveis e nem sempre são intrinsecamente consistentes; as diferenças existentes de país para país, dentro de cada categoria, são por vezes tão salientes quanto as que existem entre as próprias categorias*. Por isso, os três regimes acima sintetizados constituem paradigmas que nem sempre se encontram em “estado puro”, podendo surgir temperados com traços típicos uns dos outros.

18.2. A cumulação no direito comparado

Na União Europeia, como já vimos, a opção pela não cumulação está claramente afastada, atento o disposto nos arts. 17 da DHDM e 96/2 do RDM e à jurisprudência do caso FLOS ⁷⁹⁰. Em face disso, nos vários ordenamentos jurídicos europeus apenas podemos encontrar exemplos das outras duas soluções, acima referidas, consagrando a cumulação total ou parcial ⁷⁹¹.

A solução tradicional no **direito alemão** é a da cumulação parcial. Esta solução foi consagrada pela doutrina e jurisprudência germânicas muito antes da entrada em

protecção, sempre que, está claro, se solicite para a obra de arte aplicada o registo como desenho ou modelo.

⁷⁸⁸ Para um enunciado dessas variantes, cf. REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s)...*, I-164 ss..

⁷⁸⁹ *International Copyright...*, 211.

⁷⁹⁰ Ac. de 27.01.2011 (Proc. C-168/90, FLOS.SEMERARO CASA E FAMIGLIA, cit.). A não cumulação era o regime que vigorava em Itália até 2001, por efeito da já referida regra da “cindibilidade” (*scindibilità*), que só reconhecia protecção jusautorais a obras em que o “valore artistico dell’opera” fosse separável do “carattere industriale” do produto ao qual a obra estava associada. Para uma descrição deste regime, cf., entre outros, PHILIPP FABBIO, *Disegni et Modelli*, 186.

⁷⁹¹ Para uma perspectiva global, a nível mundial, cf. relatórios elaborados no âmbito da Associação Internacional para a Protecção da Propriedade Intelectual (“AIPPI”), em 2012 (em resposta à Question Q231, “The interplay between design and copyright protection for industrial products”, disponíveis in <http://www.aippi.org>). Para uma análise comparativa da questão da cumulação da tutela dos DA e dos DM, ainda que algo desactualizada, cf. GREFFE/GREFFE, *Traité des dessins & des modèles*, 2008.

vigor da actual lei de Desenhos e Modelos de 2004⁷⁹², que procedeu à transposição da DHDM. Durante décadas, a jurisprudência alemã, seguindo a denominada *Stufentheorie* de EUGEN ULMER⁷⁹³, exigia que as obras de arte aplicada atingissem um *nível de criatividade* (“*Gestaltungshöhe*”) reforçado — isto é, superior ao exigido às obras de arte pura — para gozarem de direitos de autor⁷⁹⁴. Num dos casos mais conhecidos (SILBERDISTEL⁷⁹⁵), o BGH declarou que o *design* de um objecto utilitário, para ser protegido como desenho ou modelo, *deve destacar-se da média dos desenhos ou modelos não protegidos, para além do que é meramente bem feito e quotidiano; e que, para alcançar protecção jusautorais, é necessária uma diferença ainda maior, ou seja, a obra deve ultrapassar claramente o que são obras de design médio*. Por isso, exigia-se a tais obras um *grau de individualidade criativa superior*. Porém, na sequência das alterações de 2004, o BGH, em acórdão de 2013 (GEBURTSTAGSZUG)

⁷⁹² “Designsgesetz” de 12 de Março de 2004, que veio substituir a “Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen” de 11 de Janeiro de 1876.

⁷⁹³ *Urheber- und Verlagsrecht*, 150, em que este autor afirmava: *No seu nivelamento e no seu efeito conjunto o direito de autor artístico e os desenhos ou modelos garantem a protecção de formas industriais e artesanato. Uma regulação que no domínio da exploração industrial apenas dispensasse protecção por via de desenhos ou modelos eliminaria a demarcação. A sua desvantagem será porém a de também submeter verdadeiras criações artísticas ligadas à forma à protecção de conteúdo mais fraco e duração mais curta dos desenhos ou modelos. A distinção pelo grau de criatividade/prestação [“Grad der Leistung”] merece assim a preferência. A fórmula da jurisprudência de acordo com a qual só existe uma obra artística quando esta atinja um dado grau de “acréscimo estético” [“Ästhetische überschuß”] ou conteúdo estético para que na opinião maioritária se possa falar de arte, permanece, é claro, contestável. Falamos melhor de altura criativa artística [“Künstlerischen Gestaltungshöhe”]: a protecção por desenhos ou modelos exige uma criação com individualidade [“eigentümliche”] que resulte da forma ou das cores (ou de ambas). Atingindo a forma altura artística [“Künstlerische Höhe”] também gozará da protecção mais ampla dos direitos de autor. Descrevendo este regime, ANNETTE KUR, *Les protection alternatives au droit d’auteur en droit allemand*, in “MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law”, Vol. 2, 2007, 214 ss., LOEWENHEIM in SCHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, §2 rn. 159-160, e ANSGAR OHLY, *Areas of Overlap Between Trade Marks Rights, Copyright and Design Rights in German Law*, GRUR Int. 2007, 705 e 708. VAN GOMPEL /LAVIK, *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose...*, 191 ss., referem que, para decidirem se uma obra de arte aplicada goza de tutela jusautorais, os tribunais alemães avaliam se a obra é suficientemente artística, baseados numa impressão de conjunto das suas características individuais. Para gozar de direitos de autor, o nível estético de uma obra deve atingir um nível que, segundo as normas prevalecentes na sociedade, leve o observador médio familiarizado com as artes a considerá-la uma obra artística. Com muito interesse, cf. ainda o relatório relativo à Alemanha, apresentado na AIPPI, *The interplay between design and copyright protection for industrial products* (rels. JAN NORDEMANN, ANKE NORDEMANN-SCHIFFEL e CHRISTIAN DONLE, datado de 31.05.2012 e disponível in <http://www.aippi.org>).*

⁷⁹⁴ Para uma descrição da solução adoptada na Alemanha antes da transposição da DHDM, cf. PAUL KATZENBERGER, *Protection of Industrial Designs in Germany*, IIC 1975, 304, GERHARD SCHRICKER, *Farewell to the “Level of Creativity” in German Copyright Law?*, IIC 1995, 41-48, e MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 151 ss..

⁷⁹⁵ Ac. do BGH de 22.06.1995 (I ZR 119/93 — tradução inglesa disponível in IIC 140, 1997, 141 ss.).

⁷⁹⁶, veio declarar que já não faz sentido exigir às obras de arte aplicada um requisito de criatividade mais elevado que às obras de arte pura ⁷⁹⁷. Depois de sublinhar que resulta claramente do artigo 17 da Directiva 98/71/EG sobre a protecção legal de desenhos ou modelos que os Estados-Membros podem fazer depender a sua protecção jusautoral de um especial nível de criatividade ⁷⁹⁸, o BGH esclareceu: Após a reforma do direito dos desenhos ou modelos pela *Geschmacksmusterreformgesetz* de 12 de Março de 2004 que transpôs a directiva 98/71/EG sobre a protecção legal de desenhos ou modelos, deixou de haver uma relação entre níveis [“Stufenverhältnis”] entre os direitos de autor e o direito dos desenhos ou modelos, visto que tal relação assenta num direito de autor com a mesma natureza que este último ⁷⁹⁹. Como uma tal relação entre níveis não existe, o requisito adicional para obras de arte aplicada não se justifica ⁸⁰⁰. Esclarecida a alteração do enquadramento jurídico, o BGH prosseguiu, explicando que a protecção dos desenhos ou modelos e dos direitos de autor não se excluem; pelo contrário, podem existir lado a lado ⁸⁰¹. No entanto, sublinhou, esses dois regimes não têm apenas diferentes direcções de protecção [“Schutzrichtungen”] mas também diferentes requisitos e consequências jurídicas. Por isso, prossegue o dito acórdão, uma criação de forma pode, em virtude da sua diferença em relação a formas anteriores, ser protegida por desenhos ou modelos sem reunir a criatividade [“Gestaltungshöhle”] necessária para obter protecção jusautoral ⁸⁰². Isto porque, acrescenta o BGH, a protecção jusautoral não pode ser concedida em relação às formas cujo efeito estético seja devido à finalidade do objecto mas apenas àquelas que se devam a uma realização artística ⁸⁰³. Em face disto, é claro que o direito germânico consagra uma solução de

⁷⁹⁶ Ac. de 13.01.2013, I ZR 143/12, disponível in <http://juris.bundesgerichtshof.de>.

⁷⁹⁷ § 40.

⁷⁹⁸ § 31.

⁷⁹⁹ No original: “... in dem Sinne, dass das Geschmacksmusterrecht den Unterbau eines wesensgleichen Urheberrechts bildet”.

⁸⁰⁰ § 34.

⁸⁰¹ § 39.

⁸⁰² *Idem*.

⁸⁰³ § 41. No original : “...ist bei der Beurteilung, ob ein solches Werk die für einen Urheberrechtsschutz erforderliche Gestaltungshöhe erreicht, zu berücksichtigen, dass die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen kann, soweit sie nicht dem Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer künstlerischen Leistung beruht”. Esta conclusão já havia sido, de algum modo, renunciada pelo acórdão de 12.05.2011 (SEILZIRKUS, 58,

cumulação parcial, só reconhecendo tutela jusautoral aos DM que constituam uma “realização artística”, ainda que já tenha deixado de lhes exigir um nível de criatividade superior ao requerido para as demais obras de arte⁸⁰⁴.

Em **Espanha**, a Ley 20/2003, de *Protección Jurídica del Diseño Industrial*⁸⁰⁵, admite que o DM beneficie também da protecção do direito autoral quando *apresente em si mesmo o grau de criatividade e de originalidade necessário para ser protegido como obra artística segundo as normas que regulam a propriedade intelectual*⁸⁰⁶. O que significa, pois, que também o legislador espanhol optou pelo sistema da cumulação parcial, como sublinha OTERO LASTRES⁸⁰⁷, um convicto defensor desta solução. A jurisprudência do país vizinho já teve ocasião de clarificar aquele princípio, no caso ROURA, envolvendo um poste de iluminação pública, relativamente ao qual era invocada protecção jusautoral por parte das respectivas *designers*, que não dispunham de registo de DM sobre essa criação. O Tribunal Supremo de Espanha⁸⁰⁸, depois de sublinhar que *las finalidades de las normas que tutelan derecho de autor y diseño son muy distintas*⁸⁰⁹, lembrou que *está expresamente admitida por el Ordenamiento de la Unión Europea la posibilidad de exigir para la tutela del diseño por derecho de autor, además de la novedad y singularidad, cierto grado de “originalidad”*

60 – I ZR 53/10), em que o BGH reconheceu protecção jusautoral a obras de artes aplicadas que constituam *uma criação com carácter individual, cujo conteúdo estético tenha atingido um grau que, na opinião das pessoas receptivas à arte e familiarizadas com o modo como a arte é vista, possa ser considerado uma criação artística*.

⁸⁰⁴ Neste sentido, já após o caso GEBURTSTAGSZUG, EVA INÉS OBERGFELL, *Abschied von der “Silbertdistel”: Zum urheberrechtlichen Schutz von Werken der angewandten Kunst*, GRUR 2014, 612-627, SUTHERSANEN, UMA — *Copyright and Industrial Objects: Aesthetic Considerations and Policy Discriminations*, 12, e NUNO SOUSA E SILVA, *The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property*, 47, nota 191 e 52, nota 214.

⁸⁰⁵ De 7.07.2003.

⁸⁰⁶ Disposición adicional décima (texto consolidado disponível in <http://www.boe.es>: “...cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”).

⁸⁰⁷ *Manual...*, 381. Partilhando desta conclusão, EDUARDO GALÁN CORONA, in RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2007, 61 e MIGUEL RUIZ MUÑOZ, *Diseño Industrial y Derecho de Autor en Europa (La acumulación en alguns Derechos Nacionales armonizados)*, ADI 27 (2006-2007), 388.

⁸⁰⁸ Por ac. de 27.09.2012 (Recurso no 831/2010, Elisenda Y CM Salvi v. Industrias de Iluminación Roura, SA); texto disponível in <http://www.poderjudicial.es/search>, consultado em 28.09.2014).

⁸⁰⁹ § 44.

⁸¹⁰. Em face disso, concluiu que os DM só podem gozar de protecção jusautoral quando, além da *novedad precisa para el modelo industrial*, tenham ainda *un plus de creatividad* ⁸¹¹.

No **direito francês**, como já adiantámos, vigora um regime de cumulação total, por aplicação de um certo entendimento da regra da “unidade da arte” ⁸¹². Este regime, jurisprudencialmente deduzido da lei de 11 de Março de 1902 — que estendeu o direito de autor *aux sculpteurs et dessinateurs d’ornements, quels que soient le mérite et la destination de l’œuvre* ⁸¹³ —, repousa actualmente sobre o disposto nos arts. L.112-1 e L.513-2 do *Code de la Propriété Intellectuelle*; normas que, na verdade, são completamente omissas a esse respeito, limitando-se a proclamar a indiferença do destino da obra para efeitos de tutela autoral e a dispor que a protecção dos DM é concedida sem prejuízo dos direitos resultantes de outros regimes, nomeadamente dos direitos de autor. Sendo assim, os tribunais franceses concedem protecção jusautoral aos desenhos ou modelos, independentemente de estes serem, ou não, registados como tal ⁸¹⁴. Esta linha jurisprudencial tem vindo a ser objecto de críticas crescentes, por parte da doutrina ⁸¹⁵, mas não parece dar sinais de inflexão num futuro próximo.

⁸¹⁰ § 45.

⁸¹¹ *Idem*. Para um comentário a esta decisão, NUNO SOUSA E SILVA, *Novelty is not enough: Spanish Supreme Courts rejects unity of the art in an enigmatic decision*, JIPLP, 2013, 8 (11), 825.

⁸¹² Cf., nomeadamente, DENIS COHEN, *Le droit des dessins et des modèles*, 148 ss. e GREFFE/GREFFE, *Traité des dessins & des modèles*, 48 ss.. Estes últimos autores referem (ob. cit., 48) que a França é o único país da UE a adoptar actualmente o sistema do “cumul total” — o que não corresponde à realidade, como veremos no texto, pois a Bélgica e a Holanda também adoptam o mesmo sistema.

⁸¹³ Sobre as origens desta jurisprudência e da regra da unidade da arte, cf. *supra*, 17.1.

⁸¹⁴ Para referências jurisprudenciais, cf. DENIS COHEN, *Le droit des dessins et modèles*, 150 e LUCAS, et al., *Traité...*, 105.

⁸¹⁵ Assim, ANDRÉ BERTRAND, *La Propriété Intellectuelle...*, 33, defende o abandono definitivo desta teoria, que considera mais prejudicial do que benéfica, LUCAS, et. al., *Traité...*, 109, entende que a regra da “unidade da arte”, tal como tem sido aplicada, conduz ao enfraquecimento do Direito de Autor e *mina a coerência do sistema*, PIERRE-YVES GAUTIER, *Propriété littéraire et artistique*, 113, afirma que o regime francês consagra uma protecção excessiva, acrescentando que essa acumulação se justificaria em 1909, numa altura em que o direito *sui generis* existente só abrangia alguns domínios determinados. Porém, a partir do momento a lei passou a abranger todos os tipos de artes, *teria sido judicioso suprimir esta excrescência*. É curioso notar que estas críticas já se faziam ouvir no início do século XX, pela pena inspirada de GEORGES CHABAUD, *Le Droit d’Auteur des Artistes & des Fabricants*, 1908, 126 ss., que as retomou na sua obra de 1913, *La Protection Légale des Dessins et Modèles*, 66 ss..

No que respeita à **Bélgica** e à **Holanda**, em que se aplica a *Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)*⁸¹⁶, o entendimento generalizado — mesmo na ausência de norma expressa nesse sentido — é o de que vigora actualmente um sistema de cumulação total⁸¹⁷. Nesse sentido se pronunciou, ainda na vigência da lei anterior àquela convenção, o Tribunal de Justiça do Benelux, no caso SCREENOPRINTS⁸¹⁸, declarando que um desenho ou modelo, para beneficiar de tutela jusautorais, tem apenas que satisfazer o critério da originalidade, sem que deva apresentar um especial carácter artístico.

Na **Itália**, abandonada que foi a regra da “scindibilitá”, que implicava a exclusão da cumulação, vigora actualmente um sistema de cumulação parcial. Assim, por força do decreto legislativo de 2 de Fevereiro de 2001, a *Legge 633/1941* passou a admitir a tutela jusautorais para *le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*⁸¹⁹. O significado a atribuir a estes dois requisitos não está ainda inteiramente esclarecido, tendo vindo a ser objecto de um intenso debate na doutrina italiana⁸²⁰. Mas algumas decisões do tribunal de Milão têm vindo a

⁸¹⁶ De 2005, tendo a última versão entrado em vigor a 1 de Outubro de 2013. Note-se que os países do Benelux adoptaram um regime uniforme em matéria de DM, mas não no domínio dos direitos de autor.

⁸¹⁷ Relativamente à Bélgica, cf. ESTELLE DERCLAYE, *La Belgique: un pays de cognac pour les créateurs de dessins et modèles?* — disponível in http://works.bepress.com/estelle_derclaye/22, 2009. Relativamente à interpretação da Convenção Benelux, cf. ainda Van GOMPEL / LAVIK, *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: An Inquiry into EU Copyright Law's Eschewal of other Criteria than Originality*, RIDA 236, Abril 2013, 195 ss.. Quanto à Holanda, cf. ANSELM KAMPERMAN SANDERS, in “100 Years of Copyright — The Interface with Design Law Coming Full Circle?”, in “A Century of Dutch Copyright Law”, 2012, 99 ss..

⁸¹⁸ Ac. de 22.05.1987 (Screenoprints v. Citroën Nederland, Journal des Tribunaux 1987, 570).

⁸¹⁹ Art. 2/10. Fonte: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi>. Para uma descrição do actual regime italiano, cf. VANZETTI/DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 521 ss., PHILIPP FABBIO, *Disegni e Modelli*, 183-194, SILVIA GUIZZARDI, *Osservazioni in tema di protezione di diritto d'autore delle opere di design*, 93-113 e ALBERTO MUSSO, *Del Diritto di Autore...*, 77-89.

⁸²⁰ VANZETTI/DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 521, sustenta que o requisito do ‘carácter criativo’ exige apenas que a obra não tenha sido copiada, mas criada pelo seu autor; enquanto que a condição do ‘valor artístico’ significa que o legislador quis *reservar a tutela autorais a uma “faixa alta” das obras de design, isto é, aquelas que apresentam um particular gradiente estético*. PHILIPP FABBIO, *Disegni e Modelli*, 189, dá conta de que a jurisprudência transalpina *tende na prática a reconhecer carácter criativo até a obras em que o contributo criativo é muito modesto* e que se mostra mais exigente a respeito do requisito do valor artístico, prevalecendo actualmente a ideia de reservar a tutela especial do direito de autor a uma “gama alta” do design, “de preço superior” ou que apresente gradiente estético “superior à média”. SILVIA GUIZZARDI, *Osservazioni in tema di protezione di diritto d'autore delle opere di design*, 95, que considera que esta dupla exigência exprime a intenção do legislador italiano de estabelecer um *critério selectivo mais rígido*, de modo a

densificar o critério do valor artístico, remetendo para a percepção que da obra têm os meios culturais e mandando atender ao reconhecimento da natureza artística da obra por parte de instituições culturais e à sua inserção em tendências e movimentos artísticos ⁸²¹.

O **Reino Unido** consagra hoje uma solução de cumulação parcial, numa opção que já foi descrita como “ambivalente” ⁸²². Esta matéria é regulada, essencialmente, pelo “Copyright, Designs and Patents Act 1988” ⁸²³, que dispõe que a noção de “obra artística” abrange três tipos de criações: *a) a graphic work, photograph, sculpture or collage, irrespective of artistic quality; b) a work of architecture being a building or a model for a building; or c) a work of artistic craftsmanship*. Este diploma protege,

evitar que a extensão da tutela autoral às obras de design industrial possa ter efeitos anti-concorrenciais insuportáveis para o sistema económico subjacente, cita diversas decisões judiciais posteriores à alteração legislativa de 2001, com uma orientação muito restritiva quanto à cumulação (*idem*, 100). VITTORIO DE SANCTIS, *Manuale del Nuovo Diritto D’Autore*, 60, considera que a expressão “carattere creativo e valore artistico” “di per sé” não pode redundar num juízo sobre o mérito (a que conduziria a interpretação da doutrina dominante, que exige que o DM *suscite emoções estéticas e intelectuais superiores, relativamente aos produtos industriais análogos*). Por isso propõe que aquele requisito seja interpretado no sentido de que o DM *resulte de uma atenção formal estética e pessoal do autor, não influenciada por factores orientados para um resultado técnico e isto quando sejam possíveis várias formas alternativas, independentemente da originalidade do produto*. Já MASSIMO MONTANARI, *L’industrial Design...* 20, discorda da opção do legislador, que considera algo absurda e que equivale a transformar o design num género específico da criação artística. Por isso, este autor propõe (*idem*, 21, 22) que a expressão “valor artístico” seja lida, *não como um reenvio para os princípios da filosofia estética, mas simplesmente como um alerta para a necessidade de o objecto ter um valor comercial no mercado das obras de arte*. Em consequência, limita a dupla protecção aos objectos únicos ou feitos em “pequenas séries” (excluindo os chamados objectos de arte popular: mobiliário ou objectos decorativos de autor, fabricados em série). MONTANARI usa aqui o critério da “unicidade ou raridade” (*ibidem*, 25) e distingue o “carácter” artístico (que a arte popular também terá) do “valor” artístico (que só obras únicas ou, pelo menos, escassas, terão). Este autor chega ao ponto (*ibidem*, 23) de defender que uma obra de arte, original e única (beneficiando da tutela autoral), que entretanto venha a ser produzida em série, venha por isso a perder a protecção do Direito de Autor — o que nos parece manifestamente incompatível com o disposto no art. 17 da DHDM, sobretudo à luz do acórdão FLOS, já referido.

⁸²¹ Cf. sentença do Tribunal de Milão, de 12.09.2012 (Flos) e despacho do mesmo tribunal, de 17.02.2014 (Cassina), *apud* site www.lexology.com/library.

⁸²² A expressão é de SAM RICKETSON e UMA SUTHERSANEN, *The Design/Copyright Overlap: Is There a Resolution?*, 177. Para uma descrição do actual sistema britânico em matéria de cumulação, cf. ainda LIONEL BENTLY, *The return of Industrial Copyright?*, A/iii), BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 2014, 769-778 e CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 620 ss..

⁸²³ Section 4(1). Este diploma foi objecto de diversas alterações relevantes por força do “Intellectual Property Act 2014”, com entrada em vigor a 1 de Outubro de 2014. Para uma descrição das principais alterações, cf. “Business guidance on changes to the law on designs,” editado pelo Intellectual Property Office britânico, em 30.06.2014, disponível in <https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-design-law-business-guidance>.

igualmente, os *registered designs*⁸²⁴ e os *unregistered design rights*⁸²⁵. Em síntese, pode afirmar-se que, actualmente, a tutela jusautoral está disponível para desenhos ou modelos tridimensionais apenas na medida em que constituam “works of artistic craftsmanship”, gravuras ou esculturas (e estas últimas com muitas limitações, depois do acórdão LUCASFILM⁸²⁶). No entanto, os desenhos ou modelos protegidos como obras artísticas, que sejam produzidos industrialmente e posteriormente comercializados, apenas gozam de tutela jusautoral durante um período de 25 anos a contar do final do primeiro ano de comercialização⁸²⁷.

Por último, é interessante referir o direito **norte-americano**, como um exemplo de sistema de não cumulação, decorrente da definição dada pelo “United States Copyright Law” a *pictorial, graphic, and sculptural works*⁸²⁸. De acordo com este regime, a tutela jusautoral apenas será concedida a produtos utilitários (“useful articles”) na medida em que as características pictóricas, gráficas ou esculturais a

⁸²⁴ Section 213.

⁸²⁵ Section 216 (prevendo uma protecção de 15 anos). Note-se que este regime coexiste com regime dos DMC não registados, sendo independente dele.

⁸²⁶ Decisão do High Court of Justice de 31.07.2008, confirmada em 27.07.2011 por decisão do U. K. Supreme Court (*Lucas Film v. Ainsworth*, disponível in www.bailii.org/uk). Sobre este ponto, cf. RICKETSON/SUTHERSANEN, *The Design/Copyright Overlap: Is There a Resolution?*, 178,179.

⁸²⁷ Section 52(1) e 52(2):

(1) *This section applies where an artistic work has been exploited, by or with the licence of the copyright owner, by—*

(a) *making by an industrial process articles falling to be treated for the purposes of this Part as copies of the work, and*

(b) *marketing such articles, in the United Kingdom or elsewhere.*

(2) *After the end of the period of 25 years from the end of the calendar year in which such articles are first marketed, the work may be copied by making articles of any description, or doing anything for the purpose of making articles of any description, and anything may be done in relation to articles so made, without infringing copyright in the work.*

⁸²⁸ United States Code, Title 17, § 101: “*Pictorial, graphic, and sculptural works*” include two-dimensional and three-dimensional works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art reproductions, maps, globes, charts, diagrams, models, and technical drawings, including architectural plans. Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article. Para uma análise da solução adoptada nos E.U.A., cf. UMA SUTHERSANEN, *Design Law.: Europe and U.S.A.*, 2010, 229 ss., DINWOODIE/JANIS, *Trade Dress and Design Law*, 2010, 440 ss. e RICKETSON/ SUTHERSANEN, *The Design/Copyright Overlap: Is There a Resolution?*, 179 ss.

proteger sejam *separáveis* (“can be identified separately”) dos aspectos utilitários desse artigo. Esta *separabilidade* deve ser física ou pelo menos conceptual⁸²⁹. Assim, as características da aparência de um produto só serão protegidas pelo direito de autor na medida em que sejam independentes da vertente utilitária desse produto. Como é bom de ver, este critério de demarcação mostra-se extremamente impreciso e imprevisível, tendo vindo a ser qualificado como “confuso” e “intrigante”⁸³⁰.

18.3. A doutrina e jurisprudência portuguesas

A doutrina portuguesa relativa a esta matéria mostra-se maioritariamente favorável a um regime da cumulação parcial. Mas tal não significa que haja consenso sobre a interpretação a dar ao actual direito positivo, nomeadamente ao disposto no art. 200 do CPI. Pelo contrário, autores há que interpretam esta norma como impondo uma solução de cumulação total, enquanto outros a lêem no sentido de consagrar apenas a cumulação parcial.

Assim, REMÉDIO MARQUES considera que *a regra, embora lamentável, é, destarte e entre nós, a da cumulação automática, ao arrimo do consabido princípio da unidade da arte*⁸³¹. Apesar disso, defende⁸³², *por via da redução teleológica* do art. 200 do CPI, *um regime de protecção cumulativa restrita ou parcial, limitada àquelas hipóteses em*

⁸²⁹ Nesse sentido, uma decisão de 2005, citada por RICKETSON/SUTHERSANEN, *The Design/Copyright Overlap: Is There a Resolution?*, 181 (Galiano v. Harrah’s Operating Company, Inc.), refere que *conceptual separability exists when there is any substantial likelihood that even if the article had no utilitarian use it would still be marketable to some significant segment of the community simply because of its aesthetic qualities*.

⁸³⁰ UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 240, 241.

⁸³¹ *Biotechnologia(s)...*, I-157 e I-169. Esta afirmação, contudo, parece dificilmente compaginável com a conclusão (I-158), de que *a remissão constante do citado artigo 200.º do CPI 03 para o regime do direito de autor — para mais quando não se alterou, neste particular, o CDA — só significa que o legislador não quis modificar o regime actualmente existente, segundo o qual constituem criações intelectuais (no domínio artístico) as formas igualmente protegidas pelo regime jurídico dos modelos e dos desenhos, desde que, porém, constituam uma criação artística*. Na verdade, esta última condição separa as criações estéticas passíveis de dupla tutela (dos DM e do DA), daquelas que não o são — o que corresponde, afinal, à solução da cumulação parcial. Certamente por isso, o mesmo autor vem a afirmar (*idem*, 173) que *não terá o legislador pretendido, como à primeira vista poderá ser sugerido, conferir uma tutela autoral, cumulativa e automática, a todo e qualquer desenho ou modelo registado*.

⁸³² *Idem*, 163-177.

que a criação das características da aparência dos produtos satisfaça não somente os requisitos da novidade e singularidade (no quadro da protecção dos desenhos ou modelos), mas também constitua uma criação artística (no quadro da protecção por direito de autor). Por outras palavras, do mesmo autor, os DM não são, por si só, obras de arte aplicadas, salvo se puderem merecer a protecção por direito de autor — nisto consiste a redução teleológica⁸³³. Já COUTO GONÇALVES⁸³⁴ entende que, em Portugal, face à conjugação do disposto no CPI (art. 200º, apesar da redacção infeliz de “intromissão abusiva” no âmbito do direito de autor) e no CDADC (art. 2º, nº 1 alª i), a solução é a da cumulação parcial. Isto significa que uma obra artística aplicada à indústria é passível de ser protegida, em simultâneo, pelo direito de autor e pela propriedade industrial, desde que sejam cumpridos os requisitos de protecção de cada sistema (originalidade v. novidade e carácter singular, respectivamente). Na mesma linha, CARLOS OLAVO⁸³⁵ afirmava que a lei portuguesa prevê, pois, que as manifestações de arte aplicada possam gozar de um cúmulo de protecção através da propriedade industrial e através do direito de autor, ainda que estabeleça limites a esse cúmulo, por nem todas as manifestações beneficiarem dele. Esta é, igualmente, a posição de VICTORIA ROCHA, quando afirma que a obra de arte aplicada, antes de ser original, deve ser de incluir no género “obras artísticas”⁸³⁶. Por seu lado, MENEZES LEITÃO afirma — mas sem fundamentar — que a lei portuguesa sempre admitiu, para além da protecção relativa à propriedade industrial (art. 173º e ss. CPI), uma

⁸³³ *Ibidem*, 1246. Em alternativa a essa redução teleológica, este autor propõe (176), *de jure constituendo*, uma protecção autoral diferenciada das características da aparência dos produtos, exigindo, para efeito da tutela pelo direito de autor, a presença de uma criação individualizante, de um nível ou bitola estética mais elevados, à semelhança do que se verificava, à data, no ordenamento jurídico alemão.

⁸³⁴ *Manual de Direito Industrial*, 2013, 146.

⁸³⁵ *A protecção do ‘Trade Dress’*, in DI V, 2008, 445.

⁸³⁶ VITÓRIA ROCHA, *Contributos para delimitação da “originalidade” como requisito de protecção da obra pelo Direito de Autor*, 787. Numa versão inicial deste artigo (policopiada), a Autora ia um pouco mais longe, declarando: ... *apesar de nos reservarmos o direito de futuramente vir a modificar a nossa posição, por ora estamos convencidos que a solução passa não pelo conceito de originalidade, mas sim pelo próprio conceito de obra artística. A obra de arte aplicada, antes de ser original, deve ser de incluir no género “obras artísticas”. E estas, para o serem, pressupõem que seja criado no espectador uma qualquer emoção estética, seja de agrado, seja de desagrado. (...) Só os objectos utilitários ou de design que despertem algum tipo de emoção estética, qualquer que seja, devem merecer protecção pelo direito de autor, porque só então são obras artísticas.*

protecção cumulativa no âmbito do direito de autor (cfr. art. 200º CPI) ⁸³⁷. Já BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO ⁸³⁸, considerando que no regime anterior a 2003 *essa protecção dupla era de difícil verificação*, afirma que *hoje em dia a realidade é outra: continua a reclamar-se um determinado nível de exigência artística, mas, ao invés de excluir as obras típicas protegidas pelo Direito de Autor do âmbito da sua protecção, o Direito Industrial admite a tutela, por parte deste, das criações por si protegidas, explicitamente prevendo que qualquer desenho ou modelo poderá beneficiar dessa protecção*. Por esse motivo, esta autora classifica o regime actual como de *cúmulo relativo de tutelas* ⁸³⁹. É esta, também, a interpretação expressa no relatório da AIPPI relativo a Portugal ⁸⁴⁰, que descreve o regime nacional como sendo de protecção cumulativa, restrita ao universo dos DM que constituam uma criação artística.

A opinião de OLIVEIRA ASCENSÃO — enunciada na vigência da lei anterior à transposição da DHDM — era frontalmente contrária à cumulação total, quando afirmava que *nas obras de destinação utilitária temos antes de mais essa função, e não uma função literária ou artística. Nenhum motivo há para deixar automaticamente essas obras transpor o limiar do direito de autor. Só o poderão fazer se uma apreciação particular permitir concluir que, além do seu carácter utilitário, têm ainda um mérito particular que justifica que as consideremos também obras literárias ou artísticas* ⁸⁴¹.

⁸³⁷ *Direito de Autor*, 2011, 89. Segundo este autor, o legislador português *exige, no entanto, como requisito específico a existência de uma criação artística, sem o que não existirá protecção jusautoral. (...) A criação artística exigida para a protecção do modelo ou desenho industrial não tem que ser cindível, no sentido de ser considerada autonomamente da aplicação industrial ou funcional do bem. Deverá, no entanto, exigir-se uma criação artística qualificada, no sentido de que um desenho ou modelo suscite, para além da sua aplicação funcional, uma apreciação de mérito em termos estéticos, que seja objecto de reconhecimento externo*. Esta leitura parece-nos pecar por uma errada assimilação entre “mérito” artístico e “carácter” artístico, esquecendo que o legislador expressamente exclui a relevância do mérito como requisito de protecção jusautoral (art. 2/1 do CDA).

⁸³⁸ *A Tutela Jurídica da Moda pelo Regime dos Desenhos ou Modelos*, in DI V, 2008, 507.

⁸³⁹ *Idem*.

⁸⁴⁰ Associação Internacional para a Protecção da Propriedade Intelectual, *The interplay between design and copyright protection for industrial products* (Rel. elaborado por JOÃO LUÍS GARCIA, datado de 26.03.2012 e disponível in <http://www.aippi.org>).

⁸⁴¹ *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 96. Também na vigência do CPI anterior, MOURA E SILVA, *Desenhos ou Modelos. Um Paradigma Perdido?*, DI I, 449, admitindo que em Portugal vigorava a regra da cumulação da protecção, afirmava que a “exigência de mérito artístico” decorrente do art. 2/1/i) do CDA retirava “quase toda a utilidade a essa cumulação”. Esta afirmação, a nosso ver, confundia *mérito* com *carácter* artístico, quando a nossa lei expressamente declara inexigível (apenas) o mérito.

No entanto, este autor ia mais longe, mostrando-se mesmo desfavorável à cumulação parcial, por considerar “desproporcionada” a latitude dessa tutela dupla ⁸⁴² — posição que, aparentemente, manteve mesmo após a publicação da DHDM ⁸⁴³.

A nossa **jurisprudência** é relativamente escassa sobre este ponto, respeitando em boa parte as situações anteriores ao CPI de 2003, logo, à transposição da DHDM. A orientação predominante, sob a influência assumida do pensamento de OLIVEIRA ASCENSÃO, vai no sentido de reservar a tutela jusautoral a obras que possam integrar-se na previsão do art. 2/1/i) do CDA, satisfazendo *uma exigência reforçada quanto à criação artística*, como se escreve num acórdão da Relação de Coimbra, de 2002 ⁸⁴⁴, que recusou protecção a certos bordados de Castelo Branco. Na mesma linha, ainda que com fundamentos algo distintos, podem citar-se um acórdão da Relação do Porto, de 2003 ⁸⁴⁵, que negou tutela jusautoral a quatro padrões de tecidos, e outro acórdão, do Supremo Tribunal de Justiça, de 2003 ⁸⁴⁶, que condenou a imitação de um modelo de sacos térmicos, mas apenas com base em concorrência desleal, embora tenha admitido, em tese, que esse modelo poderia beneficiar de tutela autoral. Um traço comum a estas decisões é a sua imprecisão conceptual e terminológica, confundindo frequentemente a originalidade com a mera novidade e misturando os diversos níveis e pressupostos de protecção ⁸⁴⁷.

⁸⁴² *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 498.

⁸⁴³ *A Reforma do Código da Propriedade Industrial*, in DI I, 499.

⁸⁴⁴ Ac. de 22.01.2002 (Proc. 2236/01, Maria Marques v. Délia Brandão; rel. Jaime Ferreira — CJ I, 2002, 21).

⁸⁴⁵ Ac. de 31.03.2003 (Proc. 1258/03, Boussac v. Criabel; rel. Fonseca Ramos — CJ II, 2003, 183).

⁸⁴⁶ Ac. de 11.02.2003 (Proc. 4599/02, Application des Gaz e Camping Gaz v. Olívio Barardo, Lda; rel. Azevedo Ramos CJ-STJ, I-2003, 93).

⁸⁴⁷ Nessa óptica, o citado ac. RP de 22.01.2002 é paradigmático. Depois de proclamar que *a lei, visando proteger o produto do processo criativo como direito de autor, pretende evitar a concorrência desleal, beneficiando não só os que investem na criação e novidade como os consumidores*, este aresto prossegue, reconhecendo que *a Autora criou os quatro desenhos*, mas negando-lhe protecção por carecerem de novidade, exigida para a tutela dos desenhos industriais. Ora, a Autora não havia invocado a titularidade de quaisquer desenhos industriais, prevista no CPI (que aliás dependia de registo, cuja existência nem sequer é mencionada), não se entendendo por que razão o tribunal analisou uma questão de DA à luz do regime do CPI. Comentando esta decisão, REMÉDIO MARQUES, *Bioteologia(s)...*, I-1259, detecta, certamente, *uma confusão heurística nos planos de análise*, para além de contradições no julgamento dos factos.

Já na vigência do actual código, cumpre destacar um acórdão de 2012, da Relação de Guimarães⁸⁴⁸, que recusou tutela jusautoral a uma linha de torneiras destinada a cozinha e casa de banho. No caso em apreço, essa gama havia sido concebida por um arquitecto bracarense em 2000, e registada como DM no INPI em 2001, por um licenciado do autor, tendo tal registo caducado em 2004, por falta de pagamento de taxas. Em 2010, o autor intentou uma acção destinada a impedir terceiros de comercializar torneiras desse modelo, alegando que a linha de torneiras por si concebida *é uma criação artística, merecendo, por isso, a tutela dos direitos de autor*. Tendo a acção sido julgado improcedente em primeira instância, a Relação de Guimarães manteve a sentença, nesta parte, por duas razões: Por um lado, porque *a protecção conferida pela legislação em matéria de direito de autor quanto a desenhos ou modelos não tem a amplitude aparente que a letra das normas do CDADC [art. 2/1/i)] sugere, antes está condicionada pela existência de registo*; ora, como o registo neste caso já não existia, não seria possível derivar daí uma tutela jusautoral reflexa. Em segundo lugar, porque *o desenho ou modelo só confere direitos de autor ao seu criador se constituir uma criação artística*. Com essas premissas, o citado acórdão passa à subsunção dos factos em análise:

... que a criação dos desenhos em causa pelo Autor é o fruto do seu espírito e engenho intelectual, é assunto de que ninguém pode duvidar. Mas já duvidamos que tal criação intelectual tenha necessariamente que ser qualificada de artística. Artístico é aquilo que decorre da arte, e esta, no seu sentido mais amplo, é geralmente entendida como uma actividade ligada a manifestações de ordem estética e espiritual, actividade essa susceptível de gerar nas pessoas algum tipo de sentimento ou de emoção (positiva ou negativa). Sucede que ver numa linha de torneiras destinadas a cozinha e casa de banho a manifestação de conceitos desta ordem, é algo que nos parece, em princípio (isto é, até significação factual em contrário), pouco sustentável. (...) Repare-se que inovação, distinção, individualização, funcionalidade, modernidade, beleza, elegância e ergonomia (vamos dar de barato que estes qualificativos assentam de alguma forma ao produto desenhado) não se confundem necessariamente com arte. Não fora deste modo, todas as criações intelectuais (a começar por toda e qualquer nova linha de torneiras) seriam artísticas, e sabemos bem que não é assim.

⁸⁴⁸ Ac. de 27.02.2012 (Proc. 1607/10.3TBRRG, J.M. Carvalho Araújo v. Bruma, rel. Manso Raínho).

A nosso ver, este acórdão vale mais pelo seu dispositivo do que pelos seus fundamentos⁸⁴⁹. Como veremos no ponto seguinte, a falta de registo de uma obra como DM não pode constituir obstáculo à sua protecção autoral. Além disso, uma recusa tão categórica da natureza artística de um objecto, baseada apenas na sua finalidade prática (uso na cozinha ou na casa de banho), parece excessivamente redutora, esquecendo que a tutela cumulativa se destina, justamente, a abranger objectos com finalidade *utilitária*. Há inúmeros objectos de *design* que são universalmente reconhecidos como criações artísticas, figurando em museus de arte moderna de todo o mundo, a despeito da sua finalidade utilitária. Por isso, e sem prejuízo de subscrevermos, no essencial, a decisão da Relação, melhor seria que tivesse avaliado concretamente o alegado carácter artístico⁸⁵⁰, não se limitando a descartá-lo, sem mais, num exercício do “prudente arbítrio” do julgador.

Além desta decisão, vale a pena referir dois acórdãos da Relação do Porto, de 2006 e de 2013, que abordaram de algum modo esta temática. O primeiro⁸⁵¹ reconheceu a um *designer* de mobiliário direitos de autor sobre um modelo de cadeirão, tendo condenado a ré a pagar-lhe uma indemnização pela violação desses direitos. O segundo aresto⁸⁵² recusou protecção jusautoral a uma escultura em poliuretano representando um coração humano, para exposição num congresso de cardiologia. Isto porque o tribunal entendeu que essa obra não continha, *em si, uma criação intelectual que justifique protecção em sede de direito de autor, e que a mesma não possui qualquer originalidade ou trouxe qualquer novidade na sua forma, ela mais não*

⁸⁴⁹ Anotando desfavoravelmente este acórdão, NUNO SOUSA E SILVA, “No copyright protection for tap designs”, says Portuguese court, JIPLP, 2013 8 (9), 886-887, considera que o mesmo é incompatível com a jurisprudência INFOPAQ, porquanto, tratando-se de uma “criação individual do autor”, deveria necessariamente gozar de tutela jusautoral, independentemente de qualquer carácter artístico. Não partilhámos deste entendimento, atenta a interpretação que fazemos do citado acórdão INFOPAQ (cf. *supra*, 13.4).

⁸⁵⁰ O que poderia fazer-se ao abrigo do mecanismo do art. 662/1/c) do CPC [art. 712/1/c) do CPC anterior à reforma de 2013, em vigor à data da decisão], que permite a anulação da decisão proferida em primeira instância, quando a Relação repute deficiente, obscura ou contraditória a matéria de facto ou quando considere indispensável a ampliação desta. No caso em apreço, a Relação limitou-se a afirmar que os autores nada alegaram factualmente que pudesse justificar um juízo no sentido de que a criação em causa coenvolve algum tipo de arte, renunciando implicitamente à faculdade de ampliar a matéria de facto, admitida na citada disposição.

⁸⁵¹ Ac. de 23.11.2006 (Proc. 0633334, rel. José Ferraz).

⁸⁵² Ac. de 8.07.2004 (Proc. 0442253, rel. Dias Cabral).

faz do que reproduzir um coração humano tal como ele é. Esta decisão inscreve-se, claramente, na orientação restritiva do citado acórdão da Relação de Guimarães, só admitindo a tutela jusautoral para criações artísticas. Assim, depois de afirmar que, *sob pena de se cair na vulgarização do conceito de obra e na banalização da protecção deste tipo de direitos, muitas obras feitas pelo homem não encontram acolhimento no Código de Direito de Autor*, a Relação do Porto considera *excluídas da protecção do CDADC as obras utilitárias que não tenham a “originalidade” suficiente que as tornem (sic) artísticas*⁸⁵³. Esta última afirmação enferma de uma manifesta confusão de conceitos, ao apresentar o carácter artístico como dependente da originalidade. Ora, como já referimos no capítulo anterior, uma coisa é o carácter artístico (que qualificamos como um pressuposto de tutela jusautoral) e outra é a originalidade (que constitui um dos requisitos dessa protecção). Aliás, é apodíctico que existem criações extremamente originais fora do âmbito das artes e letras, nomeadamente no domínio da técnica. Por isso, se nos parece de aplaudir o sentido desta decisão, já não nos revemos totalmente nos seus fundamentos, embora seja inegável que nem todas as obras humanas merecem acolhimento pelo Direito de Autor.

19. Posição adoptada

Isto posto, importa dizer que partilhamos da decepção de outros autores quanto ao modo displicente como o legislador português transpôs o art. 17 da DHDM. Esta atitude era tanto mais evitável quanto é certo que esta norma envolvia um convite expresso a que cada Estado-membro determinasse *o âmbito* da protecção jusautoral dos DM e *as condições em que é conferida, incluindo o grau de originalidade exigido*. Dir-se-á que o legislador português não teria sentido essa necessidade, dada a existência de outra norma [o art. 2/1/i) do CDA] que já permitia regular a questão. No entanto, como vimos no ponto anterior, essa norma não conduziu a nossa doutrina a um entendimento uniforme em matéria de “sobreposição de protecções”. Por isso, era de todo aconselhável que o legislador de 2003 não se quedasse por uma mera

⁸⁵³ Ac. de 8.07.2004, cit..

reprodução literal do primeiro período daquele art. 17 e fizesse uso da faculdade que lhe era outorgada pelo segundo período dessa disposição.

Confrontado com o actual art. 200 do CPI — e tendo presente o disposto no art. 2/1/i) do CDA —, ao intérprete coloca-se a questão de optar entre uma solução de cumulação *total* ou de cumulação *parcial*, cabendo-lhe ainda, nesta segunda hipótese, determinar os requisitos e a extensão dessa cumulação. Isto porque, como vimos, a opção da não cumulação deve considerar-se excluída, não só pelo texto inequívoco da lei — “Qualquer desenho ou modelo (...) beneficia igualmente...” — mas também pela intenção do legislador, expressa no considerando 8 da DHDM (“é importante estabelecer o princípio da cumulação da protecção”) e resultante dos trabalhos preparatórios desta directiva, *maxime* do *Green Paper* de 1991⁸⁵⁴. Além disso, o acórdão FLOS não deixou margem para dúvidas, quando negou aos *Estados-membros a faculdade de conceder ou não a protecção dos direitos de autor a um desenho ou modelo que tenha sido objecto de registo num ou com efeitos num Estado-membro*⁸⁵⁵.

Numa primeira abordagem à questão de optar entre a cumulação total ou parcial, o *elemento literal* parece apontar para a primeira solução, dado o sentido aparentemente injuntivo do texto do art. 200 do CPI, ao dispor que *qualquer* desenho ou modelo *beneficia igualmente* da protecção do DA. Esta redacção poderia significar que “todo e qualquer” DM beneficia da dupla tutela⁸⁵⁶. No entanto, importa ter presente que este texto é igual à primeira parte do art. 17 da DHDM, o qual tem uma segunda parte atribuindo expressamente aos Estados-membros a liberdade de fixarem o alcance e as *condições* dessa cumulação. Isto ignifica, pois, que esta cumulação não tem que ser *incondicional*; por outras palavras, pode não ser total, mas apenas *parcial* (isto é, só ocorrer naquelas situações em que as condições a definir

⁸⁵⁴ *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs. Working document of the services of the Commission*, doc. n.º 111/F/5131/91-EN, Junho 1991, 143, onde se refere: *A fair overall protection of industrial design may require the possibility of invoking, at least in certain cases, copyright protection (...). The Commission considers, however, that in the meantime the principle of the possibility of cumulation constitutes the right policy to follow in this sector and should be acknowledged by all Member States.*

⁸⁵⁵ Cf. *supra*, 16.1.

⁸⁵⁶ É com este sentido, aparentemente, que o art. 200 do CPI é lido por REMÉDIO MARQUES *Biotechnologia(s)...*, I-157, o que o levou a afirmar, como vimos, que *a regra, embora lamentável, é, destarte e entre nós, a da cumulação automática, ao arrimo do consabido princípio da unidade da arte.*

estejam reunidas). A comprovar que o art. 17 da DHDM não impõe a cumulação total está, ainda, o facto de os demais Estados-membros da UE, sujeitos ao mesmo comando legislativo, terem optado maioritariamente pela cumulação parcial⁸⁵⁷. Além disso, o intérprete português não pode ignorar um elemento sistemático de sentido contrário à solução da cumulação total: o texto da alínea i) do art. 2/1 do CDA qualifica como obras sujeitas a direitos de autor *as obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística*, sugerindo claramente que as obras deste género que não constituam criação artística ficam excluídas da tutela jusautoral. Daqui resulta, a nosso ver, que o elemento literal de interpretação desta última disposição aponta para o regime da cumulação *parcial* e, mais concretamente, para uma cumulação circunscrita ao universo dos DM que constituam *criação artística*. Nesta perspectiva, o disposto no art. 200 do CPI não carecerá da *redução teleológica* preconizada por REMÉDIO MARQUES⁸⁵⁸, merecendo, quando muito, uma *interpretação restritiva*, já que um dos significados literais possíveis é o de que “qualquer” DM “beneficia igualmente” da tutela jusautoral, quando reúna as condições de que esta depende (entre as quais a de constituir uma “criação artística”).

Deste ponto de partida literal, cumpre avançar para os elementos lógicos de interpretação, começando pelo *elemento histórico*. Os trabalhos preparatórios do CPI de 2003 são de utilidade reduzida, tal a profusão de projectos legislativos que precederam a sua aprovação⁸⁵⁹. Contudo, no tocante ao art. 200, evidenciam que o

⁸⁵⁷ Com efeito, actualmente, só a França, Holanda e Bélgica optaram pela cumulação total. Para uma panorâmica geral, cf. os relatórios elaborados sob a égide da Associação Internacional para a Protecção da Propriedade Intelectual, Question Q231 - *The interplay between design and copyright protection for industrial products* (disponíveis in <http://www.aippi.org>).

⁸⁵⁸ *Biotechnologia(s)...*, I-1246.

⁸⁵⁹ O preâmbulo do DL 16/95 (que aprovou o CPI anterior) anunciava *a imediata constituição de uma comissão de especialistas para acompanhar a sua aplicação e propor as alterações necessárias*. Após a conclusão dos seus trabalhos, foram surgindo sucessivos projectos (um deles oferecido espontaneamente... pela CIP e pela Câmara de Comércio Internacional), o último dos quais foi apresentado em Julho de 1999 e que viria, com algumas alterações pontuais, a dar origem ao CPI de 2003. Para um comentário crítico a essa proposta, cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, *A reforma do Código da Propriedade Industrial*, in DI I, 2001, 481 ss. A norma do projecto (art. 201) que viria a dar origem ao actual art. 200 do CPI, e cujo texto já então, como hoje, reproduzia *ipsis verbis* a primeira parte do art. 17 da DHDM, era considerada “inaceitável” por este autor (498), por entender que *é na legislação sobre direito de autor que se devem encontrar, e se encontram efectivamente, os requisitos da protecção como direito de autor*. Criticando, também, a atribuição a produtos industriais da

legislador português não teve outro propósito senão o de — numa atitude de “bom aluno” — tratar da *inadiável transposição para a ordem jurídica interna de instrumentos de direito comunitário*, como refere o preâmbulo do DL 36/2003, de 5 de Março. Isto significa que o elemento histórico de interpretação deste preceito deve pesquisar-se, não a nível nacional, mas antes no plano da União Europeia. Neste âmbito, os documentos mais importantes são o já referido *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs*, de 1991⁸⁶⁰, as propostas de directiva⁸⁶¹ e de regulamento⁸⁶² sobre desenhos e modelos apresentadas pela Comissão em 1993 e 1996 e o estudo prévio elaborada pelo Instituto Max Planck, em 1991⁸⁶³. Sem surpresa, as propostas de regulamento e de directiva não fazem uma escolha entre a cumulação parcial e a cumulação total, limitando-se a rejeitar soluções legislativas incompatíveis com a cumulação⁸⁶⁴. Esta contenção é coerente com o disposto na parte final dos arts. 17 da DHDM e 96 do RDM, quando reconhecem aos Estados-membros liberdade para determinar *o âmbito da protecção dos DM pelos direitos de autor e as condições em que é conferida, incluindo o grau de originalidade exigido*. Apesar disso, há alguns ténues sinais que apontam num sentido favorável à solução da cumulação parcial. Desde logo, o estudo preparatório do Instituto Max Planck

longuíssima protecção de 70 anos pós-morte, que é incompatível com as necessidades da vida comercial, o referido autor preconizava a supressão pura e simples daquela norma, que apelidava de “exorbitante”.

⁸⁶⁰ *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs. Working document of the services of the Commission*, doc. n.º 111/F/5131/91-EN, Junho 1991.

⁸⁶¹ *Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à protecção jurídica dos desenhos e modelos*, doc. COM (93) 344 final – COD 464, de 3 de Dezembro de 1993 (J.O. C 345, de 23.12.1993) e *Proposta alterada de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à protecção jurídica dos desenhos e modelos*, doc. COM (96) 344 final – COD 464 (J.O. C 142, de 14.05.1996).

⁸⁶² *Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à protecção jurídica dos desenhos e modelos*, doc. COM (93) 342 final – COD 463, de 3 de Dezembro de 1993 (J.O. C 345, de 23.12.1993) e *Proposta alterada de regulamento (CE) do Conselho relativo aos Desenhos ou Modelos Comunitários*, doc. COM/99/0310 final - CNS 93/0463 (J.O. C 248 E de 29/08/2000).

⁸⁶³ *Towards a European Design Law*, 1991.

⁸⁶⁴ A exposição de motivos da primeira proposta de DHDM (7) referia mesmo que o art. 18 (que viria a dar origem ao art. 17) *estabelece, de acordo com o disposto no art. 100.º da proposta de regulamento [que veio a gerar o art. 96 do RDM], a obrigatoriedade de aplicação cumulativa da legislação em matéria de direitos de autor e da legislação específica em matéria de desenhos e modelos*. Nesse mesmo sentido, o Green Paper (146) refere: *The principle of “cumulation” of the specific design protection and copyright protection should be acknowledged by all Member States*.

propunha, originalmente, que o preceito destinado a regular a questão da cumulação (art. 14 da respectiva proposta) tivesse a seguinte redacção ⁸⁶⁵:

When products the originality of which exceeds the requirements contained in Article 7 [distinctive character] have been granted protection as a Community design pursuant to this Regulation this does not preclude them from being protected as works under national copyright law.

Esta solução corresponde, inequivocamente, à cumulação *parcial*: nem todos os DM protegidos pelo regulamento gozariam de tutela jusautoral, mas apenas aqueles que revelassem um grau de originalidade superior ao necessário para ter carácter distintivo (ou carácter singular). Ora, se é certo que esta redacção acabou por ser abandonada, isso não se deveu ao facto de a cumulação parcial ter sido preterida, mas antes à convicção de que não seria necessário impô-la desde logo, dado que em países em que a cumulação total ainda subsistia (França e, ao tempo, Reino Unido), havia já *uma tendência crescente contra a protecção generalizada dos produtos industriais pelos direitos de autor* ⁸⁶⁶; além disso, quis-se evitar intromissões no direito de autor de cada Estado-membro e não dar a ideia de que a futura tutela dos DM constituiria uma espécie de DA de segunda linha (“a petty copyright”) ⁸⁶⁷.

Um segundo sinal favorável à cumulação parcial parece resultar da justificação invocada pela Comissão, no citado *Green Paper*, para impor a regra da cumulação: *No design should be denied protection under copyright for the “sole” reason that it has been registered either at national or at the Community level. Member States would however remain free, pending future harmonisation, to determine the requirements of “originality” that the design should fulfil to enjoy protection under their copyright law* ⁸⁶⁸. Isto sugere que o objectivo desta regra é, sobretudo, evitar que uma obra merecedora de tutela jusautoral possa perdê-la devido ao seu registo como DM, e não

⁸⁶⁵ *Towards...*, 21, nota 13).

⁸⁶⁶ *Idem*, 11. Além da França (e, ao tempo, do Reino Unido, que entretanto adoptou a cumulação parcial), também os países do Benelux previam (e continuam a prever) uma solução de cumulação total (como assinalado no referido estudo, 52 e 53), embora nestes países esta opção seja mais consensual.

⁸⁶⁷ *Ibidem*.

⁸⁶⁸ *Green Paper...* (11.3.4), 146.

o propósito de alargar essa tutela a todo e qualquer DM, como sucede no sistema de cumulação total. Além disso, esta cumulação é apresentada como uma solução transitória, enquanto se espera por uma harmonização do DA, que determine o limiar de protecção específico dos direitos de autor, que os DM teriam de ultrapassar para (também) acederem à tutela jusautoral. Ainda assim, e apesar do que fica dito, entendemos que o elemento histórico tem um contributo limitado a dar na interpretação do art. 17 da DHDM e, conseqüentemente, do art. 200 do CPI.

Já o mesmo não se dirá, contudo, quanto ao *elemento sistemático*, que, em nosso entender, milita claramente contra o regime da cumulação total. Desde logo, por um imperativo de coerência de regimes, que recomenda que a solução a encontrar, do lado do Direito Industrial, se ajuste harmonicamente com a solução já existente, do lado do Direito de Autor. Ora, como vimos, o art. 2/1/i) do CDA apenas reconhece tutela jusautoral aos *desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística*. Por isso, não deverá a disciplina dos DM consagrar um regime diferente, sob pena de pôr em causa a congruência jurídico-sistemática do Direito da Propriedade Intelectual. Assim, ambos os regimes devem confluir na previsão de uma regra de cumulação parcial. Por outro lado, a unidade do sistema jurídico convive mal com a aplicação simultânea de duas disciplinas distintas a uma mesma realidade. Se o mesmo facto desencadear uma protecção simultânea de dois corpos normativos, com regimes diferentes, incidindo sobre o mesmo objecto (uma criação no domínio da Estética Industrial) e visando objectivos idênticos (conferir um exclusivo de exploração), fica abalada a coerência interna da Propriedade Intelectual e a harmonia dos seus componentes⁸⁶⁹. As dificuldades de articulação e compatibilização dos dois regimes recomenda, portanto, que se reduzam ao mínimo indispensável as áreas de sobreposição. Por outro lado, embora haja diferenças relevantes entre a tutela jusautoral e a decorrente do Direito Industrial⁸⁷⁰, admitir que todo e qualquer DM

⁸⁶⁹ Sublinhando este aspecto, OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Industrial*, 378, chama a atenção para as disparidades de regime entre o DA e a disciplina dos DM, e das dificuldades daí resultantes para a articulação entre eles, quando incidam sobre uma mesma obra.

⁸⁷⁰ As diferenças mais salientes situam-se, nomeadamente, ao nível do facto gerador da protecção (criação/exteriorização no DA e registo ou divulgação nos DM), das formalidades (independência de registo no DA e registo como regra, nos DM), da titularidade (do criador intelectual, no DA e ao criador ou adquirente, nos DM), do âmbito de protecção (abrangendo só a cópia, no DA e abrangendo a cópia e a criação independente, nos DM), e da duração (vida + 70 anos, no DA e 25

registado beneficiasse automaticamente da protecção do Direito de Autor geraria uma protecção consideravelmente *redundante*, erodindo as fronteiras entre os vários mecanismos de protecção. Por fim, a própria diversidade teleológica das disciplinas em questão — Direito de Autor e Direito Industrial — recomenda que não se faça uma aplicação sobreposta das respectivas normas, sem atender à especificidade própria das criações do espírito que cada uma delas se destina a reger⁸⁷¹. Também por isso, é desejável que os pressupostos e requisitos da tutela jusautorais e os da protecção dos DM se distingam claramente, evitando que o simples preenchimento destes equivalha ao preenchimento daqueles (como sucede no regime da cumulação total).

Um outro argumento sistemático prende-se com as soluções adoptadas noutros ramos do Direito Industrial, como o direito das patentes e dos modelos de utilidade. Estas criações, de natureza técnica, atribuem ao inventor exclusivos que duram apenas 20 anos (patentes: art. 99 do CPI) e 10 anos (modelos de utilidade: art. 142 do CPI); ou seja, muito menos do que a duração dos direitos de autor. Pois bem, não parece que o esforço necessário para realizar uma invenção seja, à partida, inferior ao despendido com a criação de um DM. Ora, se o esforço não é diferente, por que razão há-de ser superior o incentivo dado pelo legislador? Note-se que os DM já gozam de uma tutela mais longa (25 anos) do que as invenções. Por isso, mal se compreenderia que, em acréscimo disso, a lei conferisse *automaticamente* ao criador do DM um exclusivo muito mais prolongado (vida + 70 anos) do que aquele que atribui ao inventor de uma nova solução técnica. De resto, não parece que a relevância social dos DM seja superior ao das patentes⁸⁷². Por isso, uma opção pela cumulação total mostrar-se-ia claramente desalinhada no contexto do Direito Industrial.

anos, nos DM). Para um elenco sistematizado destas diferenças, cf., entre outros, AZÉMA/GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2012, 688 ss., OTERO LASTRES, *Manual de la Propriedad Industrial*, 378, e, ainda, *supra*, 15.1.

⁸⁷¹ Acentuando particularmente este aspecto, REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s)...*, I-1258-1259, considera que essa aplicação cumulativa indiscriminada colocaria *em crise a autonomia científica do regime dos desenhos ou modelos, doravante instrumentalizado e colonizado pelo regime do direito de autor*.

⁸⁷² Neste sentido, OTERO LASTRES, *Manual de la Propriedad Industrial*, 379.

Mas é sobretudo no plano *racional ou teleológico* que encontramos argumentos mais sólidos, em favor da tese da cumulação parcial. Desde logo, esta é a solução mais ajustada aos fundamentos da tutela jusautorais e da protecção dos DM. Como já referimos ⁸⁷³, a principal justificação para a outorga de direitos exclusivos aos criadores de obras no domínio da Estética Industrial reside no *incentivo económico* à criatividade e à inovação. Ora, não parece que a generalidade dos criadores e das empresas necessite de mais de 25 anos de exclusivo legal para se sentir estimulada a desenvolver novos produtos. Aliás, serão muito raras as empresas que planeiam a sua actividade para além de um horizonte de 5 ou 10 anos. Por isso, o estímulo gerado pela perspectiva de um exclusivo de 25 anos de duração não será muito inferior à perspectiva de um exclusivo de 70 ou mais anos. A diferença, a existir, será seguramente desprezável. Até porque, no domínio dos objectos utilitários, o *ciclo de vida* dos produtos tem, normalmente, curta duração. Dos produtos comercializados há 25 anos atrás, poucos serão os que subsistem actualmente, e mesmo esses, raramente mantêm a mesma aparência ⁸⁷⁴. Ora, é apenas dessa aparência que cuidamos aqui. Sendo assim, para salvaguardar os interesses protegidos pela disciplina dos DM, não parece necessário reforçá-la com a tutela adicional e mais longa, prevista para os direitos de autor. Até porque, como vimos, o regime da cumulação parcial não tem por efeito retirar a protecção jusautorais às obras merecedoras de protecção do DA.

⁸⁷³ Cf. *supra*, 5. e 10..

⁸⁷⁴ Basta pensar no domínio dos modelos de vestuário de moda (cujas necessidades de protecção se limitam, frequentemente, a uma estação), nos telefones móveis (cujos modelos são normalmente “descontinuados” ao fim de 2 ou 3 anos), ou mesmo dos veículos automóveis (cujos modelos raramente estão em linha de produção durante mais de 10 anos). Outros sectores de actividade, como, v.g., o mobiliário, a joalheria e a relojoaria, registam ciclos de vida de produto mais prolongados, mas raramente haverá modelos que estejam em produção mais de 25 anos. O conceito de “ciclo de vida do produto” pode ser definido como o período temporal entre o lançamento de um novo produto (ou modelo) no mercado e a sua retirada. Tradicionalmente, o ciclo de vida do produto decompõe-se em quatro fases: introdução, crescimento, maturidade e declínio. Por vezes, o conceito de “product life cycle” é usado num sentido diverso, significando as diversas fases de desenvolvimento do produto até ao seu lançamento no mercado. Sobre este ponto, cf., nomeadamente, BARRY L. BAYUS, *An Analysis of Product Lifetimes in a Technologically Dynamic Industry*, in “Management Science”, vol. 44 (6), Junho 1998, 763-775, e *Are Product Life Cycles Really Getting Shorter?*, in “Journal of Product Innovation Management”, Vol. 11 (4), Setembro 1994, 300-308 e ARIEH GOLDMAN, *Short product life cycles: implications for the marketing activities of small high-technology companies*, in “R&D Management”, 12, 2, 1981, 81-89.

Esta reflexão conduz-nos a outro argumento, relativo à ponderação dos interesses em presença: o interesse individual do criador (em ser remunerado), o interesse dos concorrentes (em exercerem livremente a sua actividade), o interesse dos consumidores (de disporem de uma oferta o mais lata possível) e o interesse colectivo (do progresso económico). Atribuir indiscriminadamente um exclusivo com a duração de 70 anos *post mortem auctoris* ao titular de todo e qualquer DM é colocar-lhe nas mãos um monopólio inútil (porque relativo a algo que ele, em regra, já não quererá comercializar, ao fim de alguns anos) mas nefasto (porque serve para entravar a concorrência, impedindo que sejam lançados no mercado produtos mais ou menos semelhantes àquele que o criador já não pretende explorar⁸⁷⁵). Neste caso, o titular do exclusivo ficará na posição de quem “não faz nem deixa fazer”, sem qualquer vantagem para a sociedade como um todo, e em claro prejuízo dos concorrentes e dos consumidores⁸⁷⁶. Acresce que, do ponto de vista de política legislativa, os efeitos da cumulação total são nocivos, pois geram *insegurança jurídica*, dado que a protecção independente de registo — típica dos direitos de autor — é alargada a um universo muito mais vasto de produtos industriais. Ora, na ausência de registo, e da conseqüente publicidade dos exclusivos em vigor, torna-se muito mais difícil evitar a infracção de direitos protegidos, o que contribui para estorvar a actividade económica, confrontada com um verdadeiro “campo de minas”, com os conseqüentes efeitos negativos sobre a concorrência. Uma equilibrada e justa ponderação dos interesses relevantes aponta, assim, para a rejeição da cumulação total.

⁸⁷⁵ Dir-se-á, em contrário, que o direito de autor apenas permite impedir os casos de cópia, e não a criação independente de produtos semelhantes. Mas, apesar disso, o risco de um concorrente não conseguir provar que não copiou estará sempre presente, e contribuirá para o dissuadir de fazer algo que se assemelhe a um objeto sujeito a tutela jusautorais.

⁸⁷⁶ A este propósito, ANNETTE KUR, *Les protection alternatives au droit d'auteur en droit allemand*, in “MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law”, Vol. 2, 2007, 218, considera que os obstáculos à livre concorrência que podem resultar de uma protecção generosa do DA sobre a forma exterior de objectos utilitários são especialmente gravosas e maiores do que os observados noutras categorias de obras, visto que *o suporte material da criação protegida, que permite a sua expressão, faz obrigatoriamente parte integrante da obra*. No mesmo sentido, REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, I-173, considera que *a preservação da liberdade (objectiva) de concorrência está seriamente ameaçada atento o prazo de duração (de 70 anos, após a morte do criador) dos direitos patrimoniais de autor*.

Além disso, a *ratio legis* do art. 17 da DHDM — e logo, “por contágio”, do art. 200 do CPI — consiste em evitar que uma obra seja privada de protecção jusautoral, *pela simples razão* de ser registada como DM, nacional ou comunitário, como decorre dos trabalhos preparatórios, acima invocados⁸⁷⁷. Por outras palavras, o escopo destas normas é evitar a *desqualificação* da arte aplicada, em consequência do seu registo como DM. Ora, este objectivo é plenamente assegurado com o regime da cumulação parcial, não havendo necessidade de uma solução tão extrema como a da cumulação total, conferindo indiscriminadamente tutela autoral a todo e qualquer DM registado.

19.1. Consequências dessa posição

Isto posto, importa extrair as consequências lógicas da interpretação que acabamos de enunciar, acerca do sentido do art. 200 do CPI, e esclarecer diversas questões, relevantes, que o legislador de 2003 deixou por definir, relacionadas com o âmbito da protecção cumulativa e as condições de que a mesma depende.

Começando pelo **âmbito**, diremos que nem todos os DM protegidos podem beneficiar automaticamente da tutela do Direito de Autor, mas apenas aqueles que constituam, *por si próprios*, obras passíveis de tutela jusautoral. O que, face à posição assumida no capítulo anterior, equivale a dizer que deverá tratar-se de criações artísticas. Se a *ratio* do art. 200 do CPI é evitar a desqualificação de uma obra de arte devido ao seu registo como DM, a previsão desta norma deve abranger apenas realidades contidas no universo da criação artística. Aquele preceito deve ser lido em conjunto com o art. 2/1/i) do CDA, que reconhece tutela jusautoral às *obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística*. Assim, estas disposições do CDA e do CPI significam unicamente que uma criação artística, pelo facto de ser aplicada num produto utilitário ou de ser usada como tal — e, consequentemente, poder ser protegida como DM —, não fica por isso privada da protecção que porventura mereça, *enquanto obra de arte*. Isto é, uma obra de arte não é *desqualificada* pelo facto de servir como modelo para o fabrico de um produto ou

⁸⁷⁷ Em especial o *Green Paper...* (11.3.4), 146.

como padrão decorativo de um artigo industrial. Se a obra de arte merecia protecção ao abrigo do DA, não a perde por causa do seu registo como DM. Mas a inversa não é verdadeira. Um DM que não constitua criação artística (e, como tal, seja insusceptível de beneficiar de direito de autor) não é pelo facto de ser registado que adquire uma protecção que não merecia. Se não era uma “obra de arte”, não passa a sê-lo em resultado do seu registo como DM. Repetindo uma alegoria já usada noutra obra ⁸⁷⁸, “*um príncipe disfarçado de sapo*” não deixa de ser um príncipe; mas isso não significa que todos os sapos sejam príncipes... Por outras palavras, numa síntese lapidar de OTERO LASTRES, a regra da cumulação deve aplicar-se exclusivamente ao “caminho de ida” (uma obra protegida pelo DA pode ser protegida também pelo Direito Industrial), mas não já ao “caminha de volta” (todo o DM teria também protecção do DA) ⁸⁷⁹. Assim sendo, impõe-se aqui uma *interpretação restritiva*, no sentido de que não é *todo e qualquer* DM registado que beneficia igualmente da protecção dos DA, mas apenas aquele que constitua uma criação artística ⁸⁸⁰.

Daqui resulta, ainda, que as **condições** de protecção cumulativa correspondem — para além das exigíveis para a tutela dos DM, nomeadamente a novidade e

⁸⁷⁸ Cf. SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, 116.

⁸⁷⁹ *Manual de la Propiedad Industrial*, 405-406, enunciando a interpretação a dar ao art. 3/2 do “Texto Refundido de la Propiedad Intelectual”, aprovado pelo Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril (“*Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con ... Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra*”). A este propósito, afirma o referido autor: ... *dicha norma debe ser entendida en el sentido de que se refiere exclusivamente al “camino de ida”: es decir, al hecho de que una obra de la propiedad intelectual también pueda ser protegida por la propiedad industrial. Pero está claro que, en todo caso, se requiere que se esté ante una obra de la propiedad intelectual. De tal suerte que si la obra en cuestión no es de las que protege la propiedad intelectual, no se está ante el supuesto de aplicación de este precepto. Por esta razón, hablamos de “camino de ida”: obra de propiedad intelectual protegible también por la propiedad industrial. El “camino de vuelta” sería disponer que la protección del diseño ordinario es en todo caso acumulable con la de del derecho de autor. Pero esto no es lo que dice el art. 3.2.º del TRLPI y tampoco puede deducirse de su texto.*

⁸⁸⁰ Neste ponto, subscrevemos conclusão idêntica à maioria da doutrina portuguesa, em que se destaca COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 147, VICTORIA ROCHA, *Contributos para delimitação da “originalidade” como requisito de protecção da obra pelo Direito de Autor*, 787 e os demais AA. cit., *supra*, 18.3. Posição divergente quanto à interpretação da lei vigente, mas coincidente quanto à solução (após *redução teleológica* da norma do art. 200 do CPI), tem REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, 1-1246 e 1-1255. À luz do disposto no art. 2/1/i) do CDA, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 1992, 497-498, admite a possibilidade de o titular de uma obra registada como desenho ou modelo industrial com carácter artístico (logo, passível de tutela autoral), optar entre o ramo do direito a que recorreria para a sua tutela, embora considere “desproporcionado” beneficiar simultaneamente dos dois tipos de protecção. Trata-se, porém, de uma posição anterior à publicação e transposição da DHDM.

singularidade — aos pressupostos e requisitos de que depende a protecção jusautoral, *maxime* a condição de que se trate de uma criação artística. Se o carácter artístico constitui pressuposto necessário da tutela autoral, como concluímos no capítulo anterior, não há qualquer razão para se prescindir dessa exigência relativamente a obras com finalidade utilitária. “A César o que é de César”... Cada corpo normativo tem as suas próprias exigências. Por isso, para que uma obra beneficie da tutela sobreposta dos dois regimes, deve satisfazer simultaneamente os requisitos de cada um deles. Não basta ao DM ser uma criação estética, é mister que seja uma criação artística. Protecção cumulativa pressupõe “criatividade” cumulativa.

Isto posto, há que determinar o **âmbito temporal** de protecção das criações sujeitas à dupla tutela. Ou seja, importa saber se, uma vez decorrido o prazo máximo de protecção dos DM — 25 anos a contar da data do pedido (art. 201/1 do CPI e art. 12 do RDM) —, a protecção jusautoral se extingue, ou se, pelo contrário, ela se prolonga até ao termo do prazo geral de vigência (70 anos após a morte do criador intelectual, nos termos do art. 32 do CDA). A primeira solução vigorou entre nós por força do art. 34 do CDA, com a redacção dada pelo DL 63/85, de 14 de Março, que dispunha que as obras de arte aplicada gozavam de protecção apenas durante 25 anos após a realização da obra (e não durante o prazo geral de protecção das obras artísticas e literárias). No entanto, essa distinção cessou por força do disposto no DL 334/97, de 27 de Novembro. O que significa que as obras de arte aplicada ficaram sujeitas ao prazo geral do art. 32 do CDA. Consequentemente, o DM registado pode ter dupla protecção durante os primeiros 25 anos, continuando a partir daí (ou antes disso, se o registo do DM entretanto se extinguir) a beneficiar da tutela do DA até ao final do prazo de 70 anos *post mortem auctoris* ⁸⁸¹. Esta solução é hoje inquestionável, como

⁸⁸¹ É também esta a conclusão expressa no relatório da AIPPI relativo a Portugal (“The interplay between design and copyright protection for industrial products”, elaborado por JOÃO LUÍS GARCIA, datado de 26.03.2012 e disponível in <http://www.aippi.org>). COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 147, apesar de discordar desta solução *de jure constituendo* (entendendo que o prazo de protecção deveria ser comum e fixado em 25 anos), não tem dúvidas que, no plano do direito constituído, *o autor que veja a sua forma artística protegida, quer como obra de engenho, quer como desenho ou modelo, continua a poder, de facto, utilizar o direito de propriedade industrial por mais tempo do que a duração prevista no CPI (art. 201º, n.º 1), de modo exclusivo, atendendo a que se pode opor a que outros concorrentes a possam registar, à luz do disposto no art. 197, n.º 4 alª e)*, propondo mesmo que se recorra à figura do abuso do direito para *escrutinar este direito de recusa*. Salvo o devido respeito, parece-nos que este problema não se coloca, na medida em que esse segundo registo nunca seria possível, pois o seu objecto careceria de novidade e de singularidade, devido à

vimos, quanto aos DM *registados*, como decidiu o TJ no caso FLOS⁸⁸². Mas julgamos que a mesma solução é aplicável aos DMC não registados, à luz do fundamento invocado pelo Tribunal para chegar a essa conclusão: a existência de uma harmonização completa do prazo de protecção do direito de autor, no interior da UE⁸⁸³. Com efeito, se a dupla tutela depende do preenchimento simultâneo dos pressupostos e requisitos de protecção dos DM e dos DA, não há motivo para discriminar negativamente as obras de arte, pela “simples razão” de serem usadas como objectos utilitários ou de serem aplicadas em produtos deste género. Como vimos, o destino concreto que é dado à obra artística não influi na sua qualificação. De resto, sendo a tutela jusautoral independente de registo, qualquer criação que revista carácter artístico beneficiará automaticamente de protecção autoral, venha ou não venha a ser registada como DM, no INPI ou no IHMI^{884 885}.

prévia divulgação do DM aquando do primeiro registo. Por outro lado, não nos parece acertado dizer que “continua a poder, de facto, utilizar o direito de propriedade industrial por mais tempo do que a duração prevista no CPI”. O direito de que o titular do DM poderá gozar, após os primeiros 25 anos, é apenas o direito de autor, com uma margem de protecção mais estreita do que aquela que decorre do regime dos DM (sobre este ponto, cf. *supra*, 15.1). Preconizando uma solução idêntica (*de que o prazo de duração do direito de autor não ultrapasse a longevidade do direito industrial que concretamente incida sobre o DM*), na hipótese, de *lege lata*, de se consagrar a exigência de uma originalidade fraca, assente em factores objectivos, REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, I-177.

⁸⁸² Ac. de 27.01.2011, cit., §§ 39-44.

⁸⁸³ Por efeito da Directiva 93/98/CEE do Conselho, de 29 de Outubro de 1993 (entretanto substituída pela Directiva 2006/116/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006), que fixou essa duração no prazo da *vida do autor e setenta anos após a sua morte, independentemente do momento em que a obra tenha sido licitamente tornada acessível ao público*.

⁸⁸⁴ Em consequência, o início da cumulação só ocorre quando a obra adquire protecção como DM, o que sucede normalmente em momento posterior ao nascimento da tutela jusautoral. Isto porque o facto gerador do DA (criação/exteriorização) é diferente do facto gerador do direito sobre o DM (registo ou divulgação, quanto aos DMC não registados). Sobre este ponto, cf. OTERO LASTRES, *Manual de la Propiedad Intelectual*, 384.

⁸⁸⁵ Por esta razão, não subscrevemos o entendimento de REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, I-1237, quando, ao criticar a “infeliz redacção” do art. 200 do CPI, afirma que este *confere protecção por direito de autor (com eficácia retroactiva) a todo o desenho ou modelo registado, a partir do momento em que tenha sido criado ou definido por qualquer forma. Neste sentido, a outorga do registo é condição suficiente para a protecção (retroactiva) das características da aparência relativamente a actos de contrafacção de direito de autor, ocorridos em época anterior à sua divulgação pública*. Desde logo, porque, como sustentamos no texto, só os DM com carácter artístico beneficiam da dupla tutela; logo, a obra em causa goza de DA logo após a sua criação, mesmo antes de ser registada como DM, não havendo assim qualquer retroactividade: a tutela de “banda estreita” do DA (protecção contra cópia) nasce logo com a criação, e a tutela de “banda larga” dos DM (protecção contra cópia e criação independente) nasce apenas depois do registo. E nem se diga que a retroactividade respeita à protecção dos DM não registados, pois estes têm a mesma “banda estreita” de protecção que os DA, pelo que a sua tutela, após a sua divulgação (necessariamente posterior à criação, que faz nascer

Esta constatação resolve ainda uma outra questão que o legislador não tratou expressamente: a de saber se o **registo** do DM constitui condição da protecção cumulativa, ou se os DM não registados também podem gozar de tutela jusautoral. É que, se uma obra reúne as características necessárias para gerar direitos de autor, a sua exteriorização dá origem, automaticamente, à protecção do DA ⁸⁸⁶. No entanto, uma leitura superficial do art. 200 do CPI poderia inculcar a ideia de que o legislador português teria reservado esta protecção suplementar aos DM nacionais que fossem objecto de um registo. Foi aliás nesse sentido que se pronunciou o já referido acórdão da Relação de Guimarães ⁸⁸⁷, ao afirmar que *a protecção conferida pela legislação em matéria de direito de autor quanto a desenhos ou modelos não tem a amplitude aparente que a letra das normas do CDADC [art. 2/1/i] sugere, antes está condicionada pela existência de registo*. Porém, esta conclusão apressada não resiste a uma análise mais cuidada. Na verdade, importa recordar que o art. 200 do CPI mais não faz do que reproduzir o art. 17 da DHDM, que tinha por objectivo — já o sabemos — evitar que o registo de uma criação artística como DM a privasse da protecção a que teria direito como obra de arte. Por isso, o legislador europeu *impôs* aos Estados-membros que concedessem tutela jusautoral aos DM registados, embora lhes permitisse definir as condições desta última tutela. Mas não resulta daí que os Estados-membros tenham ficado *impedidos* de ir mais longe, e conceder tutela autoral a criações não registadas. O legislador europeu, com a DHDM, quis apenas tornar obrigatória a cumulação no caso dos DM registados (“o caminho de ida”, de que fala OTERO LASTRES); mas não quis invadir a esfera de competência nacional, relativamente à definição dos pressupostos de atribuição da tutela jusautoral; nem significar que, na falta de registo, ficaria afastada a tutela do DA (o que, aliás, violaria

o direito de autor), será totalmente redundante face à proporcionada pelo DA. Assim, os “actos de contrafacção” anteriores ao registo do DM, a que alude REMÉDIO MARQUES, ou eram actos de cópia, abrangidos pela tutela de banda estreita do DA, ou, se não eram cópia mas apenas criação independente, só podiam ser proibidos a partir do registo do DM, sendo lícitos até aí. Não se vislumbra, assim, qualquer fenómeno de protecção retroactiva.

⁸⁸⁶ Tenha-se presente, além do mais, que a alínea i) do art. 2/1 CDA protege as obras de arte aplicadas, ou desenhos ou modelos industriais e as obras de design, *independentemente da protecção relativa à propriedade intelectual*. Isto parece significar que a existência ou inexistência de tutela do Direito Industrial (logo, de um registo como DM) não é condição necessária para a outorga da tutela autoral deste tipo de obras. Bastará que tais obras “constituam criação artística”.

⁸⁸⁷ Ac. de 27.02.2012 (Proc. 1607/10.3TBRRG, J.M. Carvalho Araújo/Bruma, rel. Manso Raínho).

o disposto no art. 2.º da Convenção de Berna). Esta interpretação ficou particularmente nítida com o acórdão FLOS, quando o TJ afirmou que *não se pode excluir que a protecção dos direitos de autor que possam constituir desenhos ou modelos não registados possa resultar de outras directivas em matéria de direitos de autor, designadamente da directiva 2001/29, na medida em que as condições em que esta se aplica estejam preenchidas* ⁸⁸⁸. Por isso, uma leitura *a contrario sensu* do art. 17 da DHDM mostrar-se-ia completamente infundada. Como infundada será tal leitura, se reportada ao art. 200 do CPI, que mais não fez do que reproduzir literalmente aquela disposição ⁸⁸⁹.

Em apoio da nossa interpretação virá ainda a circunstância de o nº 2 do art. 96 do RDM conferir a protecção dos direitos de autor a *qualquer desenho ou modelo protegido como desenho ou modelo comunitário*, sem fazer distinção entre os DM registados e os não registados. Ora, como já vimos, os DM divulgados no território nacional — sejam ou não registados em Portugal — ficam automaticamente sujeitos ao regime dos DMC não registados, na sequência da sua divulgação pública, por força do disposto no art. 11/2 do RDM. Logo, se o art. 96/2 do RDM confere protecção cumulativa a *qualquer desenho ou modelo protegido como desenho ou modelo comunitário*, sem excluir os DMC não registados, a protecção cumulativa dos DM não registados, divulgados em Portugal, torna-se inevitável, se não por efeito da lei nacional, pelo menos por força do RDM ⁸⁹⁰.

⁸⁸⁸ Ac. de 27.01.2011, cit., § 34. É apenas neste sentido que deve interpretar-se o § 32 deste acórdão, quando refere que, *nos termos do artigo 17.º da Directiva 98/71, apenas um desenho ou modelo que tenha sido objecto de registo num ou com efeitos num Estado-membro, em conformidade com as disposições desta directiva, pode beneficiar, ao abrigo da mesma, da protecção concedida pela legislação sobre direitos de autor nesse Estado*. É que essa premissa destinou-se a preparar a conclusão de que **não são abrangidos** pelo âmbito de aplicação do referido artigo [17] os desenhos e modelos que (...) estavam no domínio público devido à falta de registo. (realce acrescentado).

⁸⁸⁹ Partilhando deste entendimento, quanto ao sentido a dar ao art. 200 do nosso CPI, MIGUEL RUIZ MUÑOZ, *Diseño Industrial y Derecho de Autor en Europa...*, 417 refere que *la norma en cuestión viene dada por un seguimiento mimético del artículo 17 de la DDyM, donde se habla igualmente de dibujo o modelo registrado. En consecuencia no parece que se deba interpretar el artículo 200 del CPI en el sentido de que exija la previa inscripción de diseño, si bien esto sera lo normal, sino que estamos ante una armonización de un derecho nacional tan fiel al texto de base que ha podido dar lugar a este equivoco*.

⁸⁹⁰ Neste sentido, UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and U.S.A.*, 155, declara: *There is nothing in the Design Directive or CDR which prevents the co-existence of parallel protection under*
288

Portanto, se alguém cria uma obra de conteúdo estético passível de tutela autoral, essa protecção nasce em resultado do acto de criação, e por força das normas do Direito de Autor — venha ou não venha essa obra a ser registada como DM. Se é uma obra merecedora de DA, é-o pelos seus próprios “méritos”, independentemente de ser (ou vir a ser) registada para efeitos da sua tutela como DM. Logo, o art. 200 do CPI não pode ter o significado de só admitir a protecção do DA aos DM registados. Assim, uma obra utilitária que pudesse ser registada como DM mas o não foi, pode na mesma beneficiar de tutela jusautoral, desde que preencha os requisitos para ser considerada obra protegida, à luz do DA. “A César o que é de César”...

Uma outra questão que pode suscitar-se é relativa à **titularidade** dos direitos sobre a obra cumulativamente protegida pelo Direito de Autor e pela disciplina dos DM. Imaginemos que um fabricante de cerâmica pede autorização a um escultor para usar uma obra deste como modelo para uma jarra de flores e que procede ao registo desta jarra como DM. O titular do exclusivo decorrente deste registo será o fabricante. Mas o escultor não perdeu, por esse facto, o seu direito de autor. Se, por qualquer motivo, a licença concedida ao fabricante caducar, ou de outro modo se extinguir, qual o efeito disso sobre os direitos relativos ao DM? E se o criador da obra for um trabalhador por conta de outrem, ou se tratar de uma obra feita por encomenda? Poderá suceder — atenta a diversidade de regimes dos arts. 14 do CDA e 59 do CPI (*ex vi* art. 181) — que o direito de autor sobre a obra fique pertencendo ao criador intelectual e o DM venha a ser registado em nome da entidade patronal ou do cliente que encomendou a obra. Esta diferença de titularidade pode levantar questões de difícil resolução, até porque muito ligadas às particularidades concretas de cada situação, sendo propostos, pela doutrina, diversos critérios de solução do conflito de interesses, que vão desde a prevalência de um direito sobre o outro a soluções contratuais ou quasi-contratuais, como a licença implícita ou ainda o recurso ao abuso de direito ⁸⁹¹.

unregistered design right and copyright. No mesmo sentido, MIREILLE VAN EECHOU, *Along the Road to Uniformity – Diverse Readings of the Court of Justice Judgements on Copyright Work*, 69.

⁸⁹¹ Devido à especificidade deste tema e à sua menor relevância para o objecto do nosso estudo, não trataremos de o desenvolver aqui. Para uma análise aprofundada dessas questões, cf. NUNO SOUSA E SILVA, *The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property*, 2014, em especial 65 ss.. Sobre este ponto, cf. ainda FEER VERKADE, *The Cumulative Effect of Copyright Law and Trademark Law: Which Takes Precedence?* 72 ss., in “Intellectual Property and Information Law”, 69-289

A encerrar este capítulo, algumas reflexões conclusivas. Depois de termos caracterizado a protecção dispensada pela disciplina dos DM à Estética Industrial e de termos visto em que medida esta última beneficia da tutela jusautorais, a opção em matéria de “sobreposição de protecções” surge-nos como natural e quase evidente. Se, como pensamos convictamente, a protecção do Direito de Autor incide apenas sobre as obras que revistam carácter artístico, a cumulação de tutelas deve aproveitar, tão só, aos DM revestindo esse carácter. Deste modo, cada corpo normativo permanecerá fiel à sua função, preservando-se a desejável coerência e a estrutura do sistema jurídico. Esta perspectiva é a que melhor corresponde à inegável “unidade da arte”, pois só protege como obra artística aquela que tenha realmente esse carácter.

A regra da unidade da arte — restituída à sua pureza inicial, expressa na obra de POUILLET — poderia assim condensar-se no texto de uma proposta apresentada por GEORGES MAILLARD na Conferência da Haia de 1925, de inserir uma emenda ao art. 1 da Convenção da União de Paris, com a seguinte redacção ⁸⁹²: *As obras artísticas continuam a ser protegidas pela legislação sobre obras artísticas, embora tenham emprego ou destino industrial.* Esta proposta, infelizmente, não vingou. Mas esta concisão lapidar teria contribuído seguramente para evitar o alargamento desmesurado da tutela jusautorais e o exagero de se tratar como obra de arte todo e qualquer artefacto humano, por mais prosaico que seja. Em certo sentido, o legislador português poderá, *malgré lui-même*, ter acertado quando se limitou a verter o art. 17 da DHDM no art. 200 do CPI, sem nele explicitar o âmbito e as condições de protecção dos DM por direitos de autor. É que essa determinação já se encontrava (bem) feita, pelo art. 2/1/i) do CDA...

78, 1998, ANTOON QUAEDVLIG, *Overlap/relationships between copyright and other intellectual property rights*, in “Research Handbook in the Future EU Copyright”, 2009, 515, ALBERTO MUSSO, *Del Diritto di Autore sulle Opere dell’Ingegno Letterarie e Artistiche*, in “Commentario del Codice Civile” (arts. 2575-2583), 2008, 87 ss. e, numa abordagem pioneira, GEORGES CHABAUD, *Le Droit d’auteur des Artistes & des Fabricants*, 1908, 170 e ss.. Sintomaticamente, no citado estudo do Instituto Max Planck de 1991 (*Towards a European Design Law*, 53), já se apontavam os problemas relacionados com a titularidade como um dos sérios inconvenientes do sistema de cumulação (total ou parcial): ... *the copyright system creates problems with regard to employees’ and commissioners’ rights (...)* industrial property protection offers better solutions to such situations.

⁸⁹² Citado no Parecer da Câmara Corporativa que precedeu a aprovação do CPI de 1940, 1937, 204.

Dir-se-á, para obstar ao que afirmamos, que a linha que demarca o conceito de obra artística é uma fronteira imprecisa e subjectiva, e que o recurso a tal critério para modelar a “sobreposição de protecções” dá azo a um considerável arbítrio judicial. Não poderíamos estar mais de acordo... Só que esse risco já existe desde que nasceu o Direito de Autor e nunca deixou de se manifestar, desde então, como resulta da jurisprudência citada no capítulo anterior. Pois é da qualificação como obra artística que depende a tutela jusautorais das criações estéticas. Assim, por mais que se tente fugir a esta questão, no seio do Direito Industrial, ela continuará presente, do “lado de fora”, a assombrar o espírito de quem julga poder escapar à relatividade inerente a estas matérias.

PARTE II

A TUTELA INDIRECTA DA ESTÉTICA INDUSTRIAL

PARTE II

A TUTELA INDIRECTA DA ESTÉTICA INDUSTRIAL

CAPÍTULO I

O REGIME DAS MARCAS DE FORMA

SUMÁRIO: 20. Introdução 21. O conceito de marca de forma 22. Requisitos específicos da tutela das marcas de forma 22.1. A distintividade intrínseca da forma 22.2. A arbitrariedade da forma 22.2.i) Forma imposta pela própria natureza do produto 22.2.ii) Forma necessária para obter um resultado técnico 22.2.iii) Forma que confira um valor substancial ao produto 23. A aplicação prática dos critérios de admissibilidade das marcas de forma 23.1. A prática do IHMI 23.2. O imperativo de disponibilidade 23.3. Síntese 24. Tutela da aparência por outros mecanismos do direito de marcas 24.1. Tutela das marcas “monocolores” 24.2. O regime do art. 240 do CPI (imitação de rótulos e de embalagens) 24.3. A protecção da apresentação de produtos com marcas de prestígio: a jurisprudência L’ORÉAL 25. Cumulação com outras protecções?

20. Introdução

Embora as criações do foro da estética, nomeadamente as relativas aos objectos de *design*, beneficiem essencialmente da protecção resultante da disciplina dos DM e do DA — que neste estudo designamos por *tutela directa* da Estética Industrial —, a aparência dos produtos pode ser objecto de uma *tutela indirecta*, por efeito de sistemas normativos que, não visando propriamente a defesa de uma prestação criativa de carácter estético, de algum modo tenham a virtualidade de a proteger. Entre estes sistemas inclui-se o Direito de Marcas, mormente quando confere direitos exclusivos sobre a configuração ou a ornamentação dos produtos ou da respectiva embalagem, gerando em certa medida efeitos comparáveis aos resultantes daquela tutela directa.

Como é sabido, as marcas são sinais destinados a *distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas* (art. 222 do CPI). Estes símbolos, pertencentes à categoria dos “sinais distintivos do comércio”, têm por função diferenciar e referenciar bens ou serviços, no mercado, fornecendo aos adquirentes informação útil para a realização das suas escolhas e, em especial, uma indicação sobre a respectiva origem empresarial. Para identificar o produto ou serviço, a marca tem que estar relacionada com ele, tornando possível estabelecer uma conexão entre o sinal e o objecto assinalado. A marca pode ser aposta sobre o produto (v.g., com uma etiqueta), ser nele gravada ou, simplesmente, constar da respectiva embalagem⁸⁹³. No caso das marcas de serviço, estas podem figurar na identificação ou decoração do local onde o mesmo é prestado, nos objectos ou equipamentos relacionados com a sua prestação (por exemplo, em porta-chaves, para assinalar serviços de táxi, ou em toalhas, para identificar serviços de hotelaria) ou até em brindes publicitários destinados a promovê-lo. A marca pode, ainda, relacionar-se com os produtos ou serviços que assinala através da respectiva publicidade ou comunicação comercial.

Em princípio, a marca deve distinguir-se do produto assinalado. Caso contrário, a referência confundir-se-ia com o objecto referenciado, deixando de cumprir a sua função identificadora. Um dos requisitos substanciais de tutela das marcas é o seu *carácter distintivo*. Se o produto e a marca fossem uma e a mesma coisa, o sinal deixaria de ter autonomia e, conseqüentemente, deixaria de assinalar e individualizar o produto, por carecer de conteúdo significativo próprio. Por esta razão, a doutrina desenvolveu o princípio da *independência da marca e do produto*, que exige que o sinal seja autónomo relativamente ao objecto marcado, de modo a poder *remeter* para ele, como algo de exterior ao símbolo (algo de “separado” da marca), a fim de o diferenciar dos outros produtos do mesmo género, que não são por ele assinalados

⁸⁹³ O § único do art. 60 da lei de 21 de Maio de 1896 já dispunha que os sinais constitutivos das marcas podiam ser *tipografados, litografados, cunhados, modelados, gravados, torcidos, metidos na massa, feitos a fogo, reproduzidos ou impressos por qualquer forma nas rolhas, rótulos, cápsulas e caixas, nos próprios objetos, nos seus invólucros parciais ou em globo* (cf. PINTO COELHO, *Marcas Comerciais e Industriais*, 1922, 60, sublinhando a desnecessidade da *aderência* da marca ao produto que, além do mais, seria impraticável em produtos líquidos, em pó ou de reduzidas dimensões, como, por exemplo, agulhas).

⁸⁹⁴. Se a marca fosse o próprio produto que visa assinalar (ou uma sua característica ou qualidade), deixaria de ser um sinal individualizador desse mesmo objecto.

A independência entre a marca e o produto é, portanto, a regra. Mas a realidade encarregou-se de gerar excepções: o *formato* de certos produtos é de tal modo característico, ou peculiar, que os consumidores, após algum tempo, começam a reconhecer esses produtos, independentemente de estarem, ou não, assinalados com a respectiva marca “tradicional”. Nesses casos, a marca “autónoma” torna-se algo dispensável, pois a identificação dos produtos já se faz, directamente, a partir da respectiva aparência, definida pela sua forma ou pela forma da respectiva embalagem. Quando tal suceda, estas características da aparência desempenham a função típica das marcas, de identificar os produtos e distingui-los dos produtos dos concorrentes. Nessa medida, pode justificar-se estender-lhes a tutela dispensada às marcas “tradicionais” — i.e., as que obedecem à regra da independência entre a marca e o produto — admitindo o seu registo e conferindo aos respectivos titulares o correspondente direito exclusivo. Sendo a forma de um produto definida por três dimensões ⁸⁹⁵, estas marcas são habitualmente designadas por marcas “tridimensionais”, ou “3D” (como sucede na prática do IHMI). Não por acaso, há diversos exemplos de obras de *design* industrial que vieram a ser registadas como marcas (v.g., grelhas de automóveis ou colunas de som), assistindo-se também à hipótese inversa, de símbolos gráficos e *trade dress* de produtos que foram registados como desenhos ou modelos ⁸⁹⁶.

⁸⁹⁴ Nesta perspectiva, FERRER CORREIA ensinava que *a marca deve ser um sinal independente do produto, ou seja, um elemento extrínseco, desligado da mercadoria* (*Lições de Direito Comercial*, Vol. I, 1973, 322). E acrescentava: *Embora possa ser aplicada no próprio produto e manter com ele, portanto, uma ligação corpórea (...), a marca não há-de traduzir-se num seu elemento constitutivo. O produto há-de estar completo, sob o ponto de vista funcional ou estético, independentemente da marca. A respeito deste princípio, cf. ainda NOGUEIRA SERENS, Marcas de Forma, CJ 1991, IV, 63, FEZER, Markenrecht, 2009, §3 rn. 662 e 692 (“Selbstständigkeit der Marke von der Ware”), CARLOS FERNANDEZ-NÓVOA, Manual de la Propiedad Industrial, 533 e 549 (“principio de la separabilidad entre el signo y el producto”), VANZETTI/DI CATALDO, Manuale di Diritto Industriale, 160 (“principio della estraneità del marchio al prodotto”) e VITO MANGINI, Il Marchio e gli altri Segni Distintivi, 1982, 171 ss..*

⁸⁹⁵ Isto sem *prejuízo* de a forma de certos produtos ser definida, essencialmente, por 2 dimensões, como sucede, por exemplo, com cartazes ou *placards* de sinalética.

⁸⁹⁶ Referindo estes e outros exemplos, ANNA CARBONI, *The overlap between Community designs and Community trade marks*, JIPLP, 1 (4), 2006, 258 e ss..

Um fenómeno paralelo ocorre quando a *decoreção* ou ornamentação de alguns produtos se torna tão familiar para o público que este passa a identificá-los através da simples visualização dessas características (e.g., o forro de certas peças de vestuário, ou certos desenhos cerâmicos). É certo que as marcas compostas por elementos decorativos dos produtos (nomeadamente, desenhos ou conjuntos de linhas e cores a duas dimensões), podem à partida ser registadas como simples marcas *figurativas*, uma modalidade “tradicional” que, em si mesma, não suscita questões especiais: a este tipo de sinais não se exige mais do que à generalidade das marcas, mormente o carácter distintivo. Porém, estas marcas figurativas “especiais” — as que se limitam a reproduzir características da aparência dos produtos — têm um traço em comum com as marcas tridimensionais: não são independentes do produto a que respeitam. O que suscita questões análogas às que se colocam relativamente às marcas constituídas apenas pela forma dos produtos. Quer umas, quer outras — por falta de autonomia entre o sinal e o objecto assinalado —, têm mais dificuldade em ser entendidas pelos consumidores como sinais distintivos e identificativos dos produtos e da sua origem empresarial. Por isso, as exigências especiais que rodeiam a tutela das marcas de forma devem ser formuladas, também, quanto às marcas deste tipo.

A lei portuguesa só passou contemplar expressamente as marcas de forma com a entrada em vigor do CPI de 1995, em transposição do art. 2 da DHM ⁸⁹⁷, que harmonizou os aspectos fundamentais da disciplina destes sinais distintivos ⁸⁹⁸.

⁸⁹⁷ Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988, entretanto substituída pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22.10.2008 (versão codificada).

⁸⁹⁸ Na vigência do CPI de 1940, atento o silêncio da lei, a doutrina e a jurisprudência nacionais dividiam-se, embora maioritariamente se inclinassem para admissibilidade da “marca de forma”. Sobre esta evolução e sobre o tema das marcas tridimensionais, em geral, cf. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 2013, 193 e ss. e *Marca Tridimensional*, Vol. I das “Actas do Congresso Empresas e Sociedades (Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais. Homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier)”, 2008, 137-165 e NOGUEIRA SERENS, *Marcas de Forma*, 59. e ss. Na literatura estrangeira, cf., entre outros, FEZER, *Markenrecht*, 2009, §3, rn. 637-698 e §8 rn. 249-287, IVÁN SEMPERE MASSA, *La protección de las formas como marcas tridimensionales*, 2011, FERNANDEZ-NÓVOA, *Tratado Sobre Derecho de Marcas*, 2004, 212-229 e *Manual de la Propiedad Industrial*, 2008, 531-534, MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, 2002, 176-187, JEREMY PHILLIPS, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, 2003, 142-155, COHEN JEHORAM/VAN NISPEN/ HUYDECOPER, *European Trademark Law*, 2010, 92-107, BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 2014, 914-925, AZÉMA/GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2012, 826-829, VANZETTI/DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 2009, 160-165, GUSTAVO GHIDINI, *Un Appunto sul Marchio di Forma*, in *Rivista de Diritto Industriale*, 2009, Parte I, 83-100.

Actualmente, o essencial do regime das marcas de forma consta de duas disposições do CPI de 2003. O art. 222 limita-se a incluir, no elenco das marcas, os sinais constituídos pela *forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas*. O art. 223/1/b) dispõe que *não satisfazem as condições do artigo anterior* (não podendo, portanto, ser registados como marcas) *os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto*. Idêntica redacção pode encontrar-se nos arts. 4 e 7/1/e) do RMC ⁸⁹⁹, em vigor desde 1994, que permitem o registo como marca da *forma do produto ou do seu acondicionamento*, desde que sejam respeitados os três parâmetros acima referidos ⁹⁰⁰. Numa síntese sugestiva, usada pelo Advogado-geral COLOMER no caso PHILIPS.REMINGTON ⁹⁰¹, não podem registar-se, como marcas, formas que sejam *naturais, funcionais ou decorativas*.

Assim, apesar de as marcas de forma beneficiarem actualmente da protecção de que gozam as marcas tradicionais, e de estarem sujeitas aos requisitos (absolutos e relativos) que estas têm de preencher ⁹⁰², a verdade é que a sua tutela está sujeita a uma maior exigência ⁹⁰³, que se manifesta em dois planos:

⁸⁹⁹ Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 27 de Fevereiro de 2009, que veio substituir o Regulamento (CE) n.º 40/94, do Conselho de 20 de Dezembro de 1993, embora mantendo quase inalterado o seu regime.

⁹⁰⁰ Estas três proibições foram inspiradas pela Lei Uniforme BENELUX sobre as Marcas, de 1971, conforme sublinham, entre outros, COHEN JEHORAM/VAN NISPEN/HUYDECOPER, *European Trademark Law*, 96, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property: Patents, Trademarks and Allied Rights*, 744, nota (270), OTERO LASTRES, *La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto*, ADI 28, 2007/2008, 373, FERNANDEZ-NÓVOA, *Tratado Sobre Derecho de Marcas*, 212 e ANETTE KUR, *Cumulation of Rights with Regard to Threedimensional Shapes*, in “Le Cumul...”, 163, nota (16), embora entenda que a regra relativa à “forma que confere um valor substancial ao produto” parece ter sido inspirada pela doutrina da “funcionalidade estética” desenvolvida pela jurisprudência norte-americana.

⁹⁰¹ Conclusões apresentadas em 23.01.2001, no processo C-299/99, § 16.

⁹⁰² Para um enunciado dos requisitos, absolutos e relativos, de tutela das marcas, cf. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 2013, 189 ss., COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, I, 2008, 370 ss. e PEDRO SOUSA E SILVA; *Direito Industrial*, 148 ss..

⁹⁰³ O que já levou uma autora britânica a afirmar que a disciplina das marcas de forma na União Europeia foi concebida *estritamente contra os requerentes dessas marcas* (ALLISON FIRTH, *Signs, surfaces and structures — the protection of product design under trade mark law*, “Trademark Law and Theory”, 2008, 501). UMA SUTHERSANEN, *The European Court of Justice in Phillips v. Remington*

- a) por um lado, exige-se que a forma a proteger seja encarada pelo público como um verdadeiro sinal distintivo;
- b) por outro, impõe-se que a forma seja especialmente arbitrária, não decorrendo da *natureza* do produto, nem de uma necessidade de ordem *técnica*, nem acrescentando um *valor* substancial ao produto.

Este rigor acrescido é geralmente justificado pelo especial risco de afectação da concorrência, decorrente da apropriação individual de formas que, uma vez registadas como marcas, deixam de estar disponíveis para os concorrentes do titular do registo. É neste sentido que ANNETTE KUR afirma: *o entendimento de que as marcas não implicam restrições de produção não é válido quando “marca” e “produto” são a mesma coisa, como tipicamente acontece quando a tutela das marcas é atribuída à forma tridimensional de bens específicos* ⁹⁰⁴.

No entanto, as barreiras que o legislador erigiu em torno desta figura não impediram as marcas de forma de serem alvo de um interesse crescente ⁹⁰⁵, obedecendo a diversas motivações, entre as quais se conta, seguramente, o objectivo de *reforçar* ou *prolongar* direitos exclusivos sobre criações do domínio da Estética Industrial, mesmo quando a função distintiva da aparência assumia papel secundário na identificação dos produtos a assinalar. Dito de outro modo, a pretexto de preservar a capacidade distintiva e identificativa da aparência de certos produtos, comercialmente bem sucedidos, existe a tentação de recorrer ao direito de marcas para alcançar exclusivos, potencialmente perpétuos, sobre criações de natureza estética, que apenas teriam direito a uma tutela temporária, ao abrigo do DA ou do

— *Trade Marks and Market Freedom*, Intellectual Property Quarterly, 2003, 3, 281, refere a existência de uma *extreme hostility of both courts and jurists to shape marks*.

⁹⁰⁴ *Strategic Branding: Does Trade Mark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces?* Max Planck Institute Research Paper Series n.º 08-03, 2008, 1 (disponível in <http://ssrn.com/abstract=1311243>). Na mesma linha, SÉVERINE DUSOLLIER, *Pruning the European Intellectual Property Tree – In Search of Common Principles and Roots*, in “Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives”, 2012, 38, afirma que o regime restritivo que rodeia a concessão do registo de marcas tridimensionais tem por fundamento *the need to keep some resources available for competitors*.

⁹⁰⁵ Até Outubro de 2014, deram entrada no IHMI 7828 pedidos de registo de marcas classificadas como tridimensionais (Fonte: motor de busca eSearch plus).

regime dos DM ⁹⁰⁶. Em face disso, importa traçar com mais detalhe, à luz da *ratio legis* dos citados preceitos e dos contributos da jurisprudência e doutrina mais relevantes, as fronteiras de admissibilidade da tutela das marcas relativas à aparência dos produtos.

Na exposição que se segue, após um enunciado do conceito de marca de forma **(21.)** e dos requisitos específicos da respectiva tutela **(22.)**, passamos a descrever o modo como esses critérios de admissibilidade têm sido aplicados, em especial por parte do IHMI, e a analisar o contributo do chamado “imperativo de disponibilidade”, neste contexto **(23.)**, após o que abordamos alguns mecanismos alternativos do regime das marcas susceptíveis de conferir protecção à aparência dos produtos **(24.)**, concluindo com um balanço das virtualidades e limites do Direito de Marcas no contexto da Estética Industrial **(25.)**.

21. O conceito de marca de forma

A expressão “marca de forma” é frequentemente usada como sinónimo de “marca tridimensional”, isto é, um sinal distintivo correspondente a um objecto definido em três dimensões: comprimento, largura e altura. Mas tal equiparação não é rigorosa, pois há formas a três dimensões e formas a duas dimensões, como por exemplo placas ou cartões ⁹⁰⁷. É certo que mesmo estes objectos têm normalmente uma terceira dimensão, ainda que residual: *a espessura*. Mas esta dimensão não é, em geral, determinante do seu aspecto, não influenciando, por isso, na impressão visual que perdura na memória do observador. Por esse motivo, as formas *bidimensionais*, quando usadas como sinais distintivos, são geralmente registadas como marcas

⁹⁰⁶ Neste sentido, ANNETTE KUR, *Strategic Branding...*, 28, afirma: *By choosing particular signs — e.g. those which are in limited supply by reason of their nature or contents — right holders may acquire strategic competitive advantages which have nothing to do with goodwill obtained by virtue of the quality of the goods or services offered, and which are therefore not justified in the light of the objectives underlying trade mark law.* Aludindo a este risco de desvirtuamento do direito de marcas, RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica da Denominação de Origem*, 2010, 408.

⁹⁰⁷ Imaginemos cartões de visita com a silhueta de uma maçã, que poderiam servir para assinalar serviços da “Apple”, ou crachás com o formato de uma estrela de três pontas, para identificar serviços da “Mercedes-Benz”.

figurativas e não (pelo menos de início) como marcas tridimensionais ⁹⁰⁸. Mas tal não impede que essas formas de duas dimensões fiquem sujeitas às exigências reforçadas que a lei impõe às marcas de forma ⁹⁰⁹. Apesar disso, ao longo deste capítulo, por comodidade expositiva, referir-nos-emos principalmente às marcas tridimensionais, embora fique desde já esclarecido que o especial regime destas vigora também para as marcas bidimensionais correspondentes à aparência dos produtos.

As marcas de forma podem consistir não só no formato do *produto* em si mesmo, mas também no da respectiva *embalagem*, vasilha ou invólucro, desde que, em qualquer caso, tenham configurações suficientemente características para poderem ser memorizadas e recordadas pelo público. É o que acontece, v. g., com determinadas garrafas ou frascos (de perfume, de refrigerantes ou de bebidas alcoólicas). Ou com certos produtos com um formato invulgar, como sucede com alguns objectos utilitários, brinquedos e até bens alimentares. Por exemplo, estão registados no IHMI, como marcas tridimensionais, os frascos do perfume “TRÉSOR” e as garrafas da vodka “ABSOLUT” e do whisky “DIMPLE”. O mesmo sucede com os chocolates “TOBLERONE” e as suas embalagens de secção triangular, com as conhecidas esferográficas “BIC” e com o tradicional modelo dos automóveis “MINI”.

Pode suscitar-se a questão de saber se é registável como marca tridimensional uma forma, não do produto assinalado ou da sua embalagem, mas de um objecto que *acompanhe* o produto. Por exemplo, será registável como marca para assinalar carteiras de senhora, a forma de um berloque ou de um boneco que venha acoplado a essas carteiras? A dúvida poderia derivar de o art. 222 do CPI referir apenas “a forma do produto ou da respectiva embalagem” (ou de o art. 4 do RMC mencionar “a forma do produto ou do seu acondicionamento”). No entanto, a resposta afirmativa parece

⁹⁰⁸ Um exemplo de fronteira reside nos ambientadores celulósicos para automóveis, nomeadamente as denominadas “marcas-árvore”, que se encontram registadas simultaneamente como marca *figurativa* e marca *tridimensional* (cf., nomeadamente, as marcas comunitárias n.º 003222163 e n.º 003071305).

⁹⁰⁹ Neste sentido, OTERO LASTRES, *La prohibición de registrar...*, 373-376 e o ac. TJ de 20.09.2007 (C-371/2006, BENETTON.G-STAR, §§ 21-28), que aplicou o regime específico das marcas de forma a certos pespontos, costuras e cortes usados como marca de *jeans*. Reafirmando essa jurisprudência, cf. o recente acórdão do TG de 16.01.2014 (T-433/12, STEIFF, § 21). Sobre este ponto, cf. ainda MARIA MIGUEL CARVALHO, *Desenhos e Modelos. Carácter Singular. Cumulação com Marca*, DI VII, 2010, 442.

segura, não só devido ao carácter exemplificativo do enunciado destas duas disposições, mas também porque objectos desse tipo satisfazem todos os requisitos de tutela das marcas e podem desempenhar cabalmente as funções destes sinais distintivos. Aliás, essas marcas de forma até suscitam menos reservas do que as restantes, pelo facto de serem fisicamente independentes do produto que assinalam, o que lhes permite satisfazer mais facilmente os requisitos de admissibilidade que adiante iremos analisar ⁹¹⁰. Por isso, estas marcas, *extrínsecas*, não devem sequer ficar sujeitas aos requisitos suplementares aplicáveis às marcas de forma, pois a *ratio* destas exigências só faz sentido para marcas constituídas pela forma do produto assinalado (as marcas de forma *intrínsecas*) ⁹¹¹. A especial exigência com que a lei trata as marcas de forma só deve, pois, abranger as marcas constituídas pela *forma do próprio produto*.

Uma outra questão, recentemente decidida pelo TJ ⁹¹², prende-se com a admissibilidade do registo, como marca de serviços, da *configuração de um espaço de venda* ao público, no caso concreto, das conhecidas lojas da APPLE. Apesar de não se tratar, em rigor, de uma marca de forma (dos produtos ou da respectiva embalagem), o objecto de protecção (o *design* do estabelecimento) constitui uma criação do domínio da estética, que — além de valorizar os produtos oferecidos ao público e tornar mais agradável o acto de compra —, define uma imagem característica da empresa em causa e, nessa medida, desempenha uma função identificadora dos

⁹¹⁰ Admitindo expressamente esta modalidade de marca tridimensional, cf. CHAVANNE e BURST, *Droit de la Propriété Industrielle*, 1993, 494 (*peuvent être constituées par la forme du produit lui-même ou de son emballage ou encore accompagner un produit ou la prestation d'un service*). No mesmo sentido, e aludindo até à admissibilidade do uso de marcas tridimensionais para assinalar serviços (por exemplo registando a forma de artigos promocionais), cf. COHEN JEHOAM/VAN NISPEN/HUYDECOPER, *European Trademark Law*, 93 e GUSTAVO GHIDINI, *From here to eternity? On the overlap of shape trade marks with design protection*, in “Technology and Competition”, 2009, 56 e *Un Appunto sul Marchio di Forma*, in *Rivista de Diritto Industriale*, 2009, Parte I, 84.

⁹¹¹ GUSTAVO GHIDINI, *From here to eternity?...*, 56, além de reconhecer a admissibilidade das marcas de forma que constituam *elementos extrínsecos do produto acabado*, por exemplo, a *estatuetta no capô de um Rolls Royce*, sublinha que nestes casos as limitações legais quanto a marcas naturais, funcionais ou decorativas não fazem sentido e não devem poder invocar-se, pois essas marcas “extrínsecas” não oferecem os riscos concorrenciais típicos das marcas “intrínsecas”. No mesmo sentido, VON KAPFF, *Concise...*, 39, que refere que a exclusão legal do registo de formas funcionais não se aplica a marcas tridimensionais que sejam independentes do formato dos produtos, dando como exemplo o registo do conhecido “Boneco Michelin” como marca de pneus.

⁹¹² Ac. de 10.07.2014 (C-421/13, APPLE.DPMA).

produtos e serviços que esta coloca no mercado. Apesar disso, um pedido de registo dessa marca, apresentado na Alemanha, foi recusado pelo *Deutsches Patent- und Markenamt*, por considerar que a representação de espaços destinados à venda dos produtos de uma empresa é apenas a representação de um *aspecto essencial do comércio* dessa empresa, pelo que o consumidor não poderia *apreender essa configuração como uma indicação da origem* dos produtos; isto para além de não ter considerado o espaço representado, em concreto, como suficientemente distinto das lojas dos outros fornecedores de produtos electrónicos. Desta recusa foi interposto recurso para o tribunal alemão competente (*Bundespatentgericht*), que dirigiu diversas questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça, o qual veio a declarar que uma representação deste tipo cumpria, à partida, os três requisitos necessários para poder ser considerada uma marca, nos termos do art. 2 da DHM: constituir um sinal; ser susceptível de representação gráfica; e ser adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas ⁹¹³. Por isso, o TJ concluiu que os artigos 2.º e 3.º da Directiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que a representação, através de um simples desenho sem indicação de tamanho nem de proporções, da configuração de um espaço de venda de produtos pode ser registada como marca para serviços que consistem em prestações de serviços relativas a esses produtos mas não fazem parte integrante da colocação dos mesmos no mercado, desde que seja adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e que nenhum dos motivos de recusa enunciados na referida diretiva se lhe oponha ⁹¹⁴. Este tribunal não se pronunciou — nem poderia fazê-lo, num reenvio prejudicial ⁹¹⁵— acerca do carácter distintivo daquela representação, em concreto. Mas aproveitou para dizer que esse desenho, constituindo uma “*forma em que é corporizada uma prestação de serviços*”, poderia ser equiparado a uma “*forma ou*

⁹¹³ § 17.

⁹¹⁴ § 27.

⁹¹⁵ Nos termos do art. 267 do TFUE (anteriormente, art. 234), ao TJ cabe apenas pronunciar-se sobre a interpretação e validade do direito da União Europeia, mas não decidir o caso concreto, pendente no tribunal nacional que suscitou a questão prejudicial. Este entendimento foi explicitado em inúmeras decisões do TJ, entre as quais o ac. de 27.03.1963 (Procs. apºs. 28 a 30/63, HOOGOVENS, Col. 59), em que deixou claro que se limitava a deduzir da letra e do espírito do Tratado o sentido e alcance das normas comunitárias, *estando reservado para o juiz nacional a aplicação das regras assim interpretadas ao caso concreto*. Sobre este aspecto, cf., nomeadamente, J. MOTA DE CAMPOS, et al., *Contencioso Comunitário*, 2002, 187, K. LASOK, *The European Court of Justice. Practice and Procedure*, 1994, 97 e VANDERSANDEN/BARAV, *Contentieux Communautaire*, 1977, 299 ss..

embalagem” na acepção do art. 2 da DHM ⁹¹⁶, pelo que esse carácter distintivo pode existir *quando a configuração representada visualmente diverge de forma significativa da norma ou dos hábitos do sector económico em causa* ⁹¹⁷.

Sublinhe-se, ainda, que o conceito de marca tridimensional abrange apenas a forma, em si mesma considerada, e não os demais elementos (v.g., nominativos ou figurativos) que porventura figurem no produto ou na embalagem a registar, ou que de algum modo definam a sua aparência, como por exemplo a cor. Por isso, a análise da forma deve ser feita *de per se* — abstraindo de quaisquer outras características —, de modo a assegurar que as exigências específicas da tutela deste tipo de marcas não sejam contornadas, através da adição de elementos acessórios. Ou seja, para que uma forma seja registada como marca tridimensional, a sua forma deve ter um carácter distintivo *próprio*, respeitando as diversas condições negativas que adiante iremos analisar ⁹¹⁸. Assim sendo, a eventual falta destes requisitos não pode ser suprida por recurso a outros factores (alheios à forma do produto ou da embalagem), a menos que a marca em causa perca a sua natureza de marca tridimensional (e seja registada, v. g., como simples marca figurativa ou mista ⁹¹⁹).

Acrescente-se, ainda, que a forma a registar deve ter uma *configuração definida e inalterável*, que possa ser entendida pelos consumidores como um sinal distintivo de um produto ou serviço⁹²⁰. Produtos ou embalagens sem forma definida (por exemplo,

⁹¹⁶ § 19.

⁹¹⁷ § 20.

⁹¹⁸ Por esta razão, o ac. do TJ de 18.06.2002 (C-299/99, PHILIPS.REMINGTON, § 50) refere que *a forma do produto relativamente ao qual o sinal é registado não exige nenhum elemento adicional arbitrário, tal como um elemento decorativo sem fim funcional*. Sobre este ponto, cf. ainda COUTO GONÇALVES, *Marca Tridimensional*, 147.

⁹¹⁹ Não obstante, o TPI já declarou que a jurisprudência relativa à apreciação do carácter distintivo das marcas tridimensionais constituídas pela aparência do produto assinalado é válida, igualmente, para as marcas *figurativas* constituídas pela forma do produto, pois nesse caso, *a marca tão pouco consiste num símbolo independente do aspecto do produto que assinala* (ac. de 21.10.2008, T-73/06, JEAN CASSEGRAIN, § 20, em que foi recusado o registo, como marca figurativa, de uma imagem da conhecida mala de senhora da LONGCHAMP). Nesta linha, cf. ainda acs. do TJ de 22.06.2006 (C-25/05, STORCK) e de 4.10.2007 (C-144/06, HENKEL).

⁹²⁰ Por esse motivo, entre outros, foi recusado o registo como marca comunitária (tridimensional) de uma bolsa em rede (para introduzir o detergente dentro da máquina de roupa), marca essa destinada a produtos da classe 21.^a (utensílios domésticos ou de cozinha, artigos de limpeza, *inter alia*). Como sublinhou a 3.^a Câmara de Recurso do IHMI, essa bolsa era *insusceptível de ser mantida num estado estável ou imutável*. *A sua aparência varia consoante está pendurada ou pousada numa*

invólucros em rede ou objectos em plasticina) não podem ser registados como marca tridimensional, por carecerem da estabilidade necessária para permitir um registo elucidativo do público e assegurarem a imprescindível segurança jurídica ⁹²¹. Formas mutantes ou evolutivas não são suficientemente estáveis para efeitos de registo⁹²². Esta objecção, porém, não parece incompatível com a *flexibilidade* de certos produtos (v.g., em borracha), na medida em que estes tenham uma forma estável que, após torção ou compressão, seja reassumida naturalmente sem necessidade de intervenção exógena.

22. Requisitos específicos da tutela das marcas de forma

22.1. A distintividade intrínseca da forma

O carácter distintivo é um requisito *geral* da tutela das marcas e também, obviamente, das marcas de forma. Contudo, no caso destes sinais — em que a forma é, *ela própria*, o sinal distintivo —, a jurisprudência e a doutrina têm vindo a entender que esse requisito deve ser rodeado de uma exigência acrescida. Como sublinhou o TPI ⁹²³, *os critérios de apreciação do carácter distintivo das marcas tridimensionais compostas pela forma do próprio produto não são diferentes dos aplicáveis às outras categorias de marcas. Há, no entanto, que ter em conta, no quadro da aplicação destes critérios, o*

superfície, cheia ou vazia, aberta ou fechada. Devido à sua forma mutável, a bolsa em rede não pode ser encarada pelos consumidores relevantes como um sinal indicativo da origem do produto e conseqüentemente não pode desempenhar a função de uma marca (Proc. n.º R 820/1999-3, de 14.11.2000, UNILEVER). Surpreendentemente, ALISON FIRTH, *Signs, surfaces, shapes and structures - the protection of product design under trade mark law*, in “Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research”, 2008, 514, nota (94), considera que, neste caso, a Câmara de Recurso do IHMI entendeu que a estabilidade da forma não é essencial — interpretação que não é partilhada por IVÁN SEMPERE, *La protección...*, 95 e que o texto da decisão não parece admitir.

⁹²¹ Em sentido contrário, FOLLIARD-MONGUIRAL/ROGERS, *The protection of shapes by the Community trade mark*, EIPR 2003, 25(4), 170, entendem que esta exigência da estabilidade é um critério que não consta do RMC e, portanto, não deve ser aplicado pelo IHMI.

⁹²² Sublinhando este requisito da estabilidade, COUTO GONÇALVES, *Marca Tridimensional*, 147-148, refere que não é possível registar formas instáveis, animadas ou mutáveis. Este requisito, porém, não é incompatível com as marcas de movimento (como, e.g., o movimento de duas mãos em aproximação, registado pela Nokia Corporation MC 003429909) na medida em que esse movimento seja definido, estável e repetível.

⁹²³ Ac. de 19.09.2001 (T-129/00, PROCTER & GAMBLE, §§ 50-51).

facto de a percepção do público visado não ser necessariamente a mesma no caso de uma marca tridimensional constituída pela forma e pelo desenho do próprio produto e no caso de uma marca verbal, figurativa ou tridimensional que não seja constituída pela forma do produto. Com efeito, se é certo que o público está habituado a apreender imediatamente estas últimas marcas como sinais identificadores do produto, já o mesmo não acontece necessariamente quando o sinal se confunde com o aspecto do próprio produto. Ou seja, os critérios de apreciação da distintividade das marcas constituídas pela forma do próprio produto são os mesmos das outras marcas, mas a especial natureza desses sinais impõe que essa condição seja examinada com um especial rigor.

Esta disparidade de tratamento justifica-se plenamente. Por um lado, devido aos riscos acrescidos que a concessão de exclusivos sobre a forma de produtos pode gerar, privando o domínio público de uma margem de liberdade que pode ser importante para o exercício de actividades económicas⁹²⁴. Por outro, como bem sublinhou o TPI, porque normalmente o destinatário da mensagem ínsita na marca não está à espera que essa informação seja transmitida pelo formato daquilo que está a comprar. Os consumidores estão habituados a *ver* as marcas, e não a comê-las, a vesti-las ou a sentar-se nelas... Por isso, o formato da generalidade dos produtos não contém o “ingrediente psicológico” que transforma um símbolo numa marca⁹²⁵. Esse ingrediente permite gerar na mente dos consumidores as representações que as

⁹²⁴ Neste sentido, KUR/DREIER, *European intellectual property law*, 178, consideram que *a protecção da forma dos produtos através do direito de marcas constitui uma irregularidade sistémica, na medida em que parece colidir com a regra geral de que a tutela das marcas não restringe a concorrência em bens e serviços enquanto tais*. GUSTAVO GHIDINI, *From here to eternity?...*, 58, refere que foi a especial ameaça que a tutela das marcas de forma representa para a liberdade de concorrência que conduziu a um *prolongado ostracismo* destes registos de marca em países especialmente sensíveis em matéria de concorrência, como o Reino Unido e a Alemanha, até à década de 90. Criticando esta maior exigência para protecção das marcas tridimensionais, JOCHEN PAGENBERG, *Trade Dress and the Three-Dimensional Mark – The Neglected Children of Trademark Law?*, IIC 35, 2004, 831, alerta para o risco de aproveitamento parasitário de formas populares, dado que *infringers make a sport of producing look-alikes once a new product shape or a particular packaging has become popular and successful*.

⁹²⁵ A expressão é de FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado Sobre Derecho de Marcas*, 28-30, em que refere, justamente, que *a marca em sentido próprio é a união entre o símbolo e o produto, na medida em que essa união seja apreendida pelos consumidores*, acrescentando: *a união entre o símbolo e o produto é obra do empresário. Mas esta união não desemboca numa verdadeira marca até ao momento em que os consumidores captam e retêm na sua memória essa união*. Por isso, considera que, até esse *ingrediente psicológico* existir, estaremos apenas perante um *projecto de marca*.

marcas normalmente desencadeiam, relativas à origem empresarial do produto, às características e nível de qualidade típicos dos produtos dessa marca e, sendo o caso, à reputação e prestígio associados à marca. Além disso, não deve esquecer-se que a marca constituída pela forma do próprio produto é uma realidade *excepcional*, um desvio à regra da independência entre o sinal e o objecto assinalado, devendo como tal ser objecto de uma abordagem restritiva.

Note-se que a *ratio* deste regime particular não se prende com o facto de estas marcas terem um *conteúdo estético* — que a generalidade das marcas figurativas e mistas também tem — mas sim com a circunstância de as marcas correspondentes ao formato ou à ornamentação do produto não serem *independentes* do objecto assinalado. É essa falta de autonomia que as distingue das demais e que justifica o especial tratamento jurídico que lhes é dispensado. Isso mesmo foi confirmado pelo TJ no caso STORCK ⁹²⁶, quando considerou que um elemento figurativo incorporado numa marca tridimensional não podia *ser apreciado segundo os critérios aplicáveis às marcas verbais ou figurativas*, na medida em que esse elemento *não consiste num sinal independente do aspecto dos produtos e apenas constitui, no espírito do consumidor, uma configuração decorativa*. Por esse motivo, como adiante veremos melhor, as exigências acrescidas de que depende a tutela das marcas de forma aplicam-se não só às marcas *tridimensionais* constituídas pela forma do próprio produto, mas também às marcas *bidimensionais* correspondentes ao formato de produtos de configuração plana, como ainda a marcas (aparentemente figurativas) correspondentes a *representações* do próprio produto (desenhos, fotografias ou outras imagens) — pois todas essas marcas carecem de autonomia relativamente ao produto que visam assinalar.

À luz do que já ficou dito, a decisão de conceder protecção a uma marca de forma deve depender, *prima facie*, da resposta a esta pergunta: será que esta forma, *em si mesma considerada*, permite aos consumidores identificar o produto (e distingui-lo dos demais), mesmo na falta de outra referência identificativa? Terá essa forma,

⁹²⁶ Ac. de 6.09.2012 (C-96/11, STORCK, “rato de chocolate”, § 38).

despida de outras referências nominativas ou figurativas, a capacidade de indicar ao público a proveniência do produto assinalado?

Note-se que essa capacidade identificativa, resultante da forma do produto, não tem de resultar de um esforço *consciente* do titular da marca, nem depende primordialmente da sua vontade. Geralmente, a aparência de um produto deriva apenas de preocupações ornamentais e funcionais; mas, apesar disso, os consumidores vão-se habituando ao seu aspecto característico, podendo acabar por usá-lo como um meio de identificar o produto e a respectiva proveniência empresarial. O que importa é que, independentemente da intenção do aspirante à tutela da marca, a aparência do produto sirva para o público referenciar a sua origem.

Para que tal aconteça é necessário, desde logo, que a forma a registar seja **peculiar** ou invulgar. Isto é, que tenha algo de *fora do comum*, no contexto em que é usada, não podendo tratar-se de uma forma banal. Essa forma tem que *dar nas vistas* dos clientes, de forma suficientemente intensa para ser retida pela sua memória. Neste sentido, no caso PROCTER & GAMBLE, a Câmara de Recurso do IHMI considerou indispensável, para registar a forma de um produto como marca, que a mesma *apresente certas características suficientemente fora do vulgar e arbitrárias para permitir aos consumidores em causa reconhecer, unicamente com base no seu aspecto, que o produto provém de uma determinada empresa* ⁹²⁷. Este entendimento foi secundado pelo TPI, em diversas ocasiões, tendo declarado que, *para que uma marca tridimensional possa ser registada, não basta que seja original, sendo ainda necessário que se diferencie, em termos substanciais, das formas de base do produto em causa comumente utilizadas no comércio e que não se apresente como uma simples variante*

⁹²⁷ Decisão de 8.03.2000 (realce acrescentado), confirmada por ac. do TPI de 19.09.2001 (T-129/00), em que foi recusado o registo de uma marca correspondente à forma de uma pastilha rectangular com um rebordo canelado e cantos ligeiramente arredondados, mosqueada e com uma depressão triangular escura no centro, na face superior, para assinalar produtos para máquinas de lavar louça e roupa. JOCHEN PAGENBERG, *Trade Dress and the Three-Dimensional Mark...*, 834, afirma que neste caso o TJ chegou a uma conclusão incorrecta em matéria de carácter distintivo, por se ter baseado numa factualidade incompleta; segundo este autor, *na realidade, as pastilhas não eram de modo algum a forma comum dos produtos em questão*.

destas formas ⁹²⁸. O TJ confirmou esta leitura, no acórdão MAG INSTRUMENT, afirmando que uma marca que se confunde com a aparência do próprio produto só não é desprovida de carácter distintivo se, ***de forma significativa, diverge da norma ou dos hábitos do sector*** ⁹²⁹.

Estas decisões põem o acento tónico não só na peculiaridade da forma, mas também na sua **recognoscibilidade** como marca. Estes dois requisitos são cumulativos, como sublinham BENTLY e SHERMAN: o registo, enquanto marca, da forma de um produto exige, *em primeiro lugar, uma ponderação sobre se há algo de invulgar ou idiossincrático nessa forma, que leve o consumidor relevante a reparar nela e a lembrá-la; e então, se tal individualidade existir, uma ponderação sobre se o consumidor pensaria nessa forma como sendo indicativa da origem, em vez de ser meramente funcional ou decorativa* ⁹³⁰. Não basta que uma forma seja peculiar ou fora do comum. É ainda necessário que o público encare efectivamente essa forma como um sinal distintivo do produto e indicativo da sua origem empresarial. E isso só acontece quando os consumidores, ao depararem com tal forma, *despida de sinalética*, sejam capazes de identificar o produto ⁹³¹. É este o teste decisivo para aferir se uma

⁹²⁸ Acs. do TPI de 31.05.2006 (T-15/05, WIM DE WAELE, “forma de uma salsicha”; realce acrescentado) e de 30.04.2003 (T-324/01 e T-110/02, AXIONS e BELCE, “forma de cigarro de cor castanha” e “forma de lingote de ouro”).

⁹²⁹ Ac. de 7.10.2004 (C-136/02, §§ 30,31; realce acrescentado), reafirmado, designadamente, pelos acs. de 12.001.2006 (C-173/04, DEUTSCHE SISI-WERKE, §§ 28, 31), 4.10.2007 (C-144/06, HENKEL, §§ 36,37) e 15.07.2010 (C-547/08, X TECHNOLOGY SWISS, § 25). Sintetizando este regime, KUR/DREIER, *European intellectual property law*, 179, fazem a seguinte reflexão: *Como princípio geral, quanto mais próxima for a semelhança da forma a registar com a forma mais provavelmente assumida pelo produto em questão, maior será a probabilidade de a forma ser desprovida de carácter distintivo. Só uma marca que se afaste significativamente da norma ou dos hábitos do sector e, desse modo, desempenhe a sua função essencial de indicar a origem do produto, deixará de ser considerada desprovida de carácter distintivo para efeitos daquele princípio.*

⁹³⁰ *Intellectual Property Law*, 819 (realces acrescentados). FOLLIARD-MONGUIRAL/ROGERS, *The protection of shapes by the Community trade mark*, EIPR 2003, 25(4), 169, sublinham que o escrutínio da distintividade (e o grau de exigência desse escrutínio) variam em função de diversos factores, como a natureza da marca (v.g., se é uma forma intrínseca ou extrínseca ao próprio produto), a estrutura do mercado (a existência de uma grande variedade de formas exige uma diferenciação superior), os hábitos dos consumidores (o grau de atenção varia com o tipo de produtos). Em contrapartida, certos factores foram já descartados como *irrelevantes*, pela jurisprudência dos tribunais europeus e das câmaras de recurso do IHMI: a novidade do sinal; o seu mérito criativo; o processo de criação da marca; os precedentes nacionais em matéria de registos.

⁹³¹ Para exprimir esta ideia, LADAS dá como exemplo a tradicional garrafa de Coca-Cola, que é de tal modo característica, que até mesmo um invisual que lhe pegasse seria capaz de a reconhecer (*Patents, Trademarks and Related Rights*, Vol. II, 1024). Na mesma linha, a Câmara de Recurso do

forma tem carácter distintivo bastante para poder funcionar como uma verdadeira marca ⁹³².

Estes dois requisitos (peculiaridade e reconhecimento) influenciam-se mutuamente: quanto mais invulgar seja a forma, mais facilmente será memorizada pelo consumidor e menos esforço será necessário para “educar” o público a encarar a aparência do produto como sinal distintivo; e quanto mais conhecido seja o produto, mais familiares serão as peculiaridades da sua forma, pelo que mais facilmente estas permitirão o reconhecimento daquele. Isto equivale a dizer que as marcas de forma podem beneficiar da regra do *secondary meaning*, prevista nos arts. 223/2 do CPI e 7/3 do RMC, que permitem o registo de marcas inicialmente desprovidas de carácter distintivo, mas que o tenham adquirido após utilização na prática comercial ⁹³³.

Note-se que esta exigência reforçada em matéria de eficácia distintiva também se aplica relativamente a marcas de **forma bidimensional e marcas constituídas pela reprodução da imagem** do produto. Como sublinhou o TG no acórdão STREIFF, o

IHMI declarou que *a pergunta que vale a pena fazer é se os consumidores, ao verem a forma nua da embalagem do requerente, sem marcas verbais ou logos, e independentemente das cores da embalagem, a reconheceriam e associariam com uma determinada origem comercial* — Decisão R 381/2000, de 20.12.2000, § 21.

⁹³² Aplicando este critério da recognoscibilidade, cf. uma sentença do TComL de 12.02.2014 (2.º Juízo, Proc. 297/11.0TYLSB, Rui Vultos, in BPI 2014/07/15, 7), reconhecendo carácter distintivo ao formato dos conhecidos marcadores “Stabilo BOSS” e admitindo o seu registo como marca tridimensional. Para isso, foi determinante a prova de que esse *formato de marcador foi introduzido no mercado pela recorrente nos anos 70, mantendo o mesmo até hoje, sendo esse formato reconhecido internacionalmente pelos consumidores como sendo o formato dos marcadores da recorrente e a eles associado*. Por isso, o tribunal concluiu que esse formato *se distingue de uma forma perceptível como identificando o produto da mesma, pelo que os consumidores, só pelo formato, identificam desde logo que se trata de produto produzido por aquela*. Esta decisão, acertada quanto aos seus resultados, parte de numa fundamentação errada, assente na alínea c) do n.º 1 do art. 223 do CPI, relativo aos sinais genéricos, descritivos e usuais. A questão central a analisar era, evidentemente, a do *carácter distintivo* daquela forma, exigido pela alínea a) desse artigo e, quando muito, as exigências específicas das marcas tridimensionais, enunciadas na alínea b) do mesmo preceito.

⁹³³ Neste sentido, GERHARD SCHRICKER, *Protection of Unregistered Marks and Get-Up in the Federal Republic of Germany*, IIC 1980, 619. Já não será assim quanto às marcas de forma abrangidas pelo disposto na alínea e) do art. 7/1 do RMC e al. b) do art. 223/1 do CPI, normas que preveem motivos de recusa inultrapassáveis, que não podem ser removido pelo facto de a forma ter ou adquirir uma distintividade elevada. Acerca da regra do *secondary meaning*, cf., nomeadamente, CTM GUIDELINES, Part 4, art. 7(3) CTMR, VON KAPFF, *Concise...*, 47 ss. e FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 203 ss.. Entre nós, COUTO GONÇALVES, *Manual...*, 213 ss., COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, I, 372, NOGUEIRA SERENS, *A Vulgarização da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (id est, no nosso Direito Futuro)*, 1995, 78-88, e PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, 156-157.

*elemento determinante para a exigência acrescida em matéria de carácter distintivo não é a qualificação do sinal em questão como sinal figurativo, tridimensional ou outro, mas o facto de ele se confundir com o aspecto do produto designado. Assim, este critério [a falta de independência entre o produto e a marca] foi aplicado, para além das marcas tridimensionais, a marcas figurativas consistindo numa reprodução bidimensional do produto designado, ou ainda a um sinal constituído por um motivo aplicado na superfície do produto*⁹³⁴. Este raciocínio é aplicável, ainda, às chamadas “**marcas de posição**”, dado que estas se aproximam das categorias de marcas figurativas e tridimensionais, uma vez que visam a aplicação de elementos figurativos ou tridimensionais à superfície de um produto⁹³⁵; e, como vimos, também foi aplicado a uma **marca de serviços** constituída pela *representação, através de um desenho, da configuração de uma loja de referência (‘flagship store’)*⁹³⁶.

Em contrapartida, não há motivo para formular essa exigência de distintividade acrescida relativamente a marcas tridimensionais constituídas por uma forma

⁹³⁴ Acs. 16.01.2014 (T-433/12, STEIFF, § 21) e de 13.06.2014 (T-85/13, K-SWISS, § 21, em que estava em causa a imagem de uma bota desportiva com 5 faixas paralelas nas faces laterais). Sublinhe-se que este entendimento é extensível aos casos de marcas figurativas que consistem numa reprodução bidimensional do produto designado (acs. de 22.06.2006, STORCK, C-25/05 P, e HENKEL, C-144/06 P), e ainda a um sinal constituído por um motivo aplicado na superfície do produto (despacho do TJ de 28.06.2004, GLAVERBEL, C-445/02). Além disso, como foi recordado no referido ac. STEIFF (§ 21), *a jurisprudência considera que às cores e às suas combinações abstractas não pode reconhecer-se um carácter distintivo intrínseco, salvo em circunstâncias excepcionais, uma vez que se confundem com o aspecto dos produtos designados e, em princípio, não são utilizados como meios de identificação de origem comercial (...); O mesmo se passa relativamente ao aspecto brilhante ou mate de uma marca.*

⁹³⁵ Ac. do TG de 15.06.2010 (X TECHNOLOGY SWISS, T-547/08, § 20), confirmando a rejeição de um pedido de registo de “marca posicional” constituída pela cor laranja da ponta de uma meia (para assinalar meias e peúgas). O TG tomou idêntica postura no citado acórdão STEIFF, relativo a uma “marca posicional” constituída por um botão em metal redondo situado no centro da orelha de um animal em peluche (para assinalar animais em peluche). “Marcas de posição” podem ser definidas como sinais, constituídos por elementos visíveis (geralmente figuras, formas ou cores), que se caracterizam por estarem colocados numa determinada parte de um produto e numa certa relação com o tamanho do mesmo. Acerca das marcas de posição, cf. FEZER, *Markenrecht*, §3 rn. 587-589 e VON KAPFF, *Concise...*, 14. Nas *Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market*, Part B, 34, o IHMI enuncia os critérios de apreciação deste tipo de marcas, referindo que, para o efeito, toma em conta os mesmos factores que utiliza no exame das marcas tridimensionais (em particular saber se o consumidor “lê” esse sinal como uma marca). Os exemplos conhecidos foram objecto de indeferimento ou de anulação posterior. Este entendimento foi confirmado pelo TG no citado ac. de 13.06.2014 (T-85/13, K-SWISS). Além dos dois casos *supra*, cf. uma marca consistindo na posição de um campo rectangular e um campo circular no mostrador de um relógio de pulso, mencionado das citadas *Guidelines*, 35.

⁹³⁶ Ac. de 10.07.2014 (C-421/13, APPLE), § 20.

exterior ao próprio produto, que o acompanham apenas com a função de o assinalar, pois nesses casos existe independência entre a marca e o produto, pelo que o consumidor encara normalmente essa marca como um sinal distintivo ⁹³⁷.

E qual deve ser o **universo de clientes** a considerar para avaliar este especial carácter distintivo? A questão não está resolvida, mas é evidente que não basta que algumas pessoas “leiam” a forma de um produto como uma marca para que esta deva ser reconhecida como tal. À partida, são concebíveis várias soluções. Uma delas consiste em recorrer a uma fórmula “emprestada” ao RMC e exigir que a marca de forma seja entendida como tal a um nível *não apenas local* ⁹³⁸. Aí, seria necessário provar que o reconhecimento dessa forma como marca não ocorre apenas numa parte muito limitada da área geográfica abrangida pelo registo, mas que, pelo contrário, tem um impacto significativo no mercado, europeu ou nacional, consoante o caso. Outra solução, mais exigente, seria impor que essa “leitura” da forma do produto fosse partilhada pela maioria dos consumidores. Ou seja, só seria protegida uma forma que gozasse de *notoriedade elevada* na área geográfica abrangida pelo registo, em termos tais que permitissem à maioria dos consumidores situados nessa zona entendê-la como uma indicação da origem empresarial do produto. Essa notoriedade (que não necessariamente prestígio) pode resultar de um uso prolongado, de uma divulgação excepcionalmente intensa, de grande volume de vendas ou de outros factores. Este segundo critério pode ainda subdividir-se, consoante o universo dos consumidores a considerar no escrutínio, podendo atender-se ao público em geral ou, antes, à clientela dos produtos ou serviços em questão (o denominado “público-alvo”).

⁹³⁷ Por exemplo, a estatueta de um felino, que ornamentava o capô de alguns automóveis da conhecida marca “JAGUAR”. Sublinhando esta distinção, GUSTAVO GHIDINI, *Un Appunto sul Marchio di Forma*, 84.

⁹³⁸ Art. 8/4/a), que prevê a oposição a pedidos de registo de marcas comunitárias por parte *do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local*. A avaliação deste requisito é complexa, dependendo da dimensão económica do uso do sinal, tendo em conta a intensidade do uso (volume de vendas), duração do mesmo, da localização da clientela e da intensidade do marketing envolvendo essa marca; neste sentido, cf. *CTM GUIDELINES*, Part 4, art. 8(4) CTMR, e EDENBOROUGH/ELIAS/VON BOMHARD, in *Concise European Trade Mark and Design Law*, 2011, 59.

A nossa preferência vai, decididamente, para este último subcritério. Parece claro que — na aferição do modo como um sinal é entendido no mercado — deve atender-se unicamente ao público inserido no mercado relevante do produto ou serviço em causa (e não ao público em geral), pois é nele que se situam os destinatários da mensagem que a marca contém ⁹³⁹. É a estes consumidores que interessa que a marca de forma esteja em condições de desempenhar a *função essencial* das marcas: identificar a origem dos produtos. De resto, esta é a solução que melhor equilibra os interesses em presença: quer o do titular da marca, que pretende conservar e usufruir o capital de notoriedade e apreço concentrado na forma do seu produto; quer o dos consumidores, que seriam confundidos se a forma fosse incapaz de referenciar a origem do produto; quer, ainda, o dos concorrentes, que não devem ser, de ânimo leve, privados de formas pertencentes ao domínio público. A nosso ver, para que a marca constituída pela forma do produto seja registável, não deve bastar que um círculo restrito de consumidores identifique esse produto pela sua forma, nem exigir-se que essa identificação seja feita pelo público em geral. O registo deve ser admitido quando, no universo dos clientes desse género de produtos, tal forma goze de uma notoriedade elevada, permitindo à maioria dos consumidores apercebê-la como uma indicação da origem do produto em questão ⁹⁴⁰. Esta exigência não parece excessiva. Pelo contrário, prescindir dela é que levaria a uma séria injustiça: se apenas os moradores numa remota aldeia do interior do país reconhecessem como marca a forma do produto, seria absurdo expor a essa “marca” os consumidores do resto do país, que não a reconheceriam como sinal distintivo. Nesta hipótese estaria a privar-se o domínio público da disponibilidade de uma forma cujo conteúdo informativo no mercado seria praticamente nulo, sujeitando os consumidores a um risco acrescido de erro ou confusão. A sociedade estaria a limitar a sua margem de liberdade a troco

⁹³⁹ Neste sentido, entre outros, FOLLIARD-MONGUIRAL/ROGERS, *The protection of shapes by the Community trade mark*, 172: *The degree of recognition of the mark is of course to be determined in the light of the relevant public, i.e., the public for whom the goods are intended.*

⁹⁴⁰ Na Alemanha, a jurisprudência relativa à protecção do *Ausstattung* (“apresentação”) dos produtos exigia que o reconhecimento do sinal como marca (o *secondary meaning*) se verificasse relativamente a 20% a 25% dos consumidores (caso se tratasse de sinais com capacidade distintiva própria) ou não menos de 50% (se estivessem em causa elementos banais, sem distintividade própria) — cf. GERHARD SCHRICKER, *Protection of Unregistered Marks and Get-Up in the Federal Republic of Germany*, 619. Acerca da protecção do *Ausstattung* (que hoje já não tem tutela legal específica), cf. *supra*, 3.2..

de quase nada. Deve pois exigir-se que a forma constitua um sinal distintivo para a *generalidade* dos consumidores do produto ou serviço em questão.

Dizer isto equivale a negar protecção à forma invulgar de um produto antes de esta ter adquirido notoriedade. Mais rigorosamente, equivale a negar-lhe protecção *enquanto marca*. Pois, até esse momento, por falta de notoriedade, carece também de carácter distintivo *efectivo*. Mas isso não significa privar essa forma da tutela da Propriedade Intelectual, nomeadamente do regime dos Desenhos ou Modelos e do Direito de Autor, se a mesma preencher os respectivos requisitos⁹⁴¹. Isto para além da possibilidade de convocar a disciplina da Concorrência Desleal, que poderá reprimir a cópia servil de uma forma que revista originalidade⁹⁴².

⁹⁴¹ Incluindo a protecção (automática) do regime dos DMC não registados, durante os 3 anos subsequentes à divulgação (*cf. supra*, 8.2.) e, sendo caso disso, das próprias patentes e MU. Como sublinham DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps*, 61, a respeito de embalagens de produtos, *design right can be acquired first and then trademark applied for later when the public has been educated to recognise the packaging as a trademark, ie consumers only see it as indicating the origin of the goods as coming from a single company*. Esta possibilidade é também admitida por ANNETTE KUR, *Cumulation of Rights with Regard to Threedimensional Shapes*, in “*le Cumul...*”, 162-166, que considera dever exigir-se que o sinal tenha uma elevada notoriedade: *only a very high degree of public awareness should be able to tip the balance in favour of the proprietor’s interest as opposed to those of his competitors*. Já em 1975 LADAS *Patents, Trademarks and Related Rights. National and International Protection*, Vol. II, 843, admitia a hipótese de um desenho ou modelo obter protecção do direito de marcas ou da concorrência desleal após a caducidade do registo (ou até na ausência deste), na condição de — na vigência do registo ou mesmo posteriormente — esse desenho ou modelo adquirir *secondary meaning indicating origin with a particular source of the product*. Na mesma linha, um relatório da INTA, de 2007, denominado *Trade Dress Protection in Europe (Report prepared by the Europe Subcommittee of the Trade Dress Committee 2004-2005*, 5, disponível in <http://www.inta.org>), alude à estratégia usada por alguns titulares de marcas, de combinarem as marcas e os desenhos ou modelos para protegerem o *trade dress: Design Right protection can protect the Trade Dress whilst acquired distinctiveness is being acquired by use*. Mas logo adverte: *it is arguable that following expiry of the Design Right protection period the design falls into the public domain and is free for all to use. If this is the case then extension of the period by use of Trademark Laws appears to be an abuse of process*. Não obstante, esse mesmo relatório (9) dá nota de que há *diversas marcas comunitárias que também foram registadas como desenhos ou modelos comunitários*. A estratégia de prolongar artificialmente a protecção decorrente de um DPI por recurso às marcas tridimensionais foi já condenada pelo Advogado-Geral COLOMER, no parecer emitido no caso PHILIPS-REMINGTON (C-299/99, conclusões apresentadas 32.01.2001, § 31), por entender que isso afectaria o *equilíbrio de interesse público que deve existir entre a justa recompensa do esforço de inovação, consistindo na concessão de uma protecção exclusiva, e o estímulo à evolução industrial que aconselha a impor um prazo a essa protecção, findo o qual o produto ou o desenho ficará livremente disponível*. Seja como for, esse prolongamento artificial nem sequer será legalmente admissível quando a forma em causa possa ser qualificada como natural, funcional ou decorativa, pois nesse caso ficará sujeita à exclusão decorrente da alínea b) do art. 223/1 do CPI e da alínea e) dos art. 7/1 do RMC.

⁹⁴² Neste sentido, *cf.* SOUSA e SILVA, *Direito Industrial*, 334 e ss. e *infra*, 30.3.

Note-se que a lei portuguesa não protege, ao contrário do que sucede com outros ordenamentos jurídicos, a chamada *marca de facto*, descontado que seja o direito de prioridade de registo previsto pelo artigo 227 do CPI, que vigora nos seis meses posteriores ao início do uso, período normalmente insuficiente para gerar a notoriedade acima exigida⁹⁴³. Em face disso, pode bem acontecer que certas formas originais, com potencialidades para virem a tornar-se sinais distintivos, venham a “ficar pelo caminho”, se forem entretanto utilizadas por terceiros, como forma de produtos. Para o evitar, o eventual interessado num futuro registo de marca de forma não terá outro remédio senão convocar uma protecção temporária, ao abrigo dos regimes supra-referidos, e tentar aproveitar o tempo em que goza de direitos exclusivos para dar àquela forma notoriedade suficiente para justificar a protecção, antes do termo daquele período^{944 945}. Mas, se não o conseguir, não virá daí grande mal ao mundo, nem à economia, que floresceu nos últimos séculos sem a tutela deste tipo de marcas...

Sendo assim, o reconhecimento do carácter distintivo de uma marca constituída pela forma do próprio produto deve ficar dependente do preenchimento dos seguintes requisitos: *peculiaridade* da forma do produto; *notoriedade* elevada dessa forma, no

⁹⁴³ A marca de facto, entre nós, poderá ainda receber uma tutela indirecta, através da disciplina da concorrência desleal. Sobre este aspecto, cf. COUTO GONÇALVES, *Manual de Propriedade Industrial*, 171 ss.. (com referências actualizadas de direito comparado), e COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, I, 392 ss..

⁹⁴⁴ Sugerindo precisamente esta estratégia, ANNA CARBONI, *The overlap between registered Community designs and Community trade marks*, 265. Isto tem o inconveniente de favorecer as marcas de empresas poderosas, com meios suficientes para empreender campanhas massivas de comunicação, que não estão ao alcance de pequenas e médias empresas, como sublinha ANTOON QUAEDVLIEG, *Shapes which give substantial value to the goods...*, 195, que fala em... “turbo-acquisition of distinctiveness”. Nessa perspectiva, têm fundamento as críticas de PAGENBERG, *Trade Dress and the Three-Dimensional Mark – The Neglected Children of Trademark Law?*, 839, de que *only money can buy protection for colour marks and three-dimensional marks...* e de ANNETTE KUR, *Strategic Branding: Does Trade Mark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces?* 19,20: *When resting entirely upon the forces influencing market reality, legal protection for each and every shape displaying somewhat more than the plainest, most ordinary features becomes a matter of time plus market power.*

⁹⁴⁵ É evidente que, uma vez cessado o exclusivo sobre uma forma decorrente do registo como DM, o seu eventual registo como marca não evitará, em princípio, um “estreitamento” do âmbito de protecção — que ficará, normalmente, restringida ao domínio dos produtos idênticos ou afins dos daqueles a que a marca se destina, por aplicação do princípio da especialidade (que se aplica no direito de marcas, mas não no domínio dos DM). Neste sentido, LADAS, *Patents, Trademarks and related Rights*, vol. II, 1027. Acerca da (in)aplicabilidade do princípio da especialidade no âmbito da disciplina dos DM, cf. *supra*, 9.2.).

universo dos consumidores do tipo do produto assinalado; *reconhecimento* dessa forma como marca, por banda da clientela. Se não preencher cumulativamente estas três condições, a forma do produto não terá carácter distintivo bastante para merecer protecção exclusiva como marca de forma.

22.2. A arbitrariedade da forma

Não basta que a forma seja invulgar e reconhecida como marca, pelos consumidores, para ter acesso à protecção registral. A lei exige que a forma seja, ela própria, *arbitrária*, isto é, que não resulte de uma necessidade natural, funcional ou decorativa⁹⁴⁶. Numa síntese aproximativa, é preciso apurar se a forma do produto *não tinha que ser assim, nem ganha com ser assim*.

Esta exigência de arbitrariedade da forma reflecte-se e desdobra-se, como já ficou dito, em três proibições, aglutinadas na alínea b) do n.º 1 do art. 223 do CPI e autonomizadas nas subalíneas i) a iii) da alínea e) do n.º 1 do art. 7 do RMC [e na al. e) do n.º 1 do art. 3.º da DHM, transposta para o CPI]. Alguma doutrina agrupa estes três motivos de recusa de registo sob a designação genérica da proibição da ***funcionalidade*** (técnica ou estética)⁹⁴⁷.

⁹⁴⁶ Note-se que falamos aqui de arbitrariedade da forma *do produto*, propriamente dita, independentemente de ser usada como marca. É certo que toda a marca, para possuir carácter distintivo, tem que revestir uma certa dose de arbitrariedade, relativamente aos produtos ou serviços a que respeita. Mas a arbitrariedade de que falamos no texto refere-se, não à forma enquanto *marca* (isto é, à relação entre o sinal e o objecto assinalado) mas à *forma* em si mesma, por referência ao universo de formas dos produtos do mesmo género. Ou seja, é necessário que, independentemente de se ponderar da idoneidade da forma para funcionar como marca, essa forma se mostre arbitrária, no confronto com outras formas de produtos congéneres. Referindo-se à necessidade de a forma ser *arbitrária, isto é, resultante de criação do espírito*, CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, 84. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, 197, citando diversas decisões nacionais de primeira instância (nota 476) também se refere à exigência de *arbitrariedade* da forma: *Só será admissível a forma arbitrária, fantasiosa, original ou inabitual de um produto ou embalagem, desde que revista suficiente capacidade distintiva*. No mesmo sentido, VANZETTI/DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 162, referem-se a marcas *arbitrárias, gratuitas, caprichosas*. Referindo-se especificamente à exigência da arbitrariedade ou gratuidade da forma (que assimila a não funcionalidade), NOGUEIRA SERENS, *Marca de forma*, 66. Para uma análise muito actualizada desta matéria, cf. BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 2014, 914-925.

⁹⁴⁷ Assim, entre outros, ANNETTE KUR, *Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality*, CHRISTOPHER HEATH, *The Protection of Aesthetic Creations as Three-Dimensional Marks, Designs, Copyright or Under Unfair Competition*, 200 ss.. Comentando esta tripla

A *ratio* comum destes três motivos de recusa de registo foi enunciada pelo TJ no acórdão PHILIPS.REMINGTON⁹⁴⁸: *consiste em evitar que a protecção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes. O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), pretende, assim, evitar que a protecção conferida pelo direito de marca se estenda, para além dos sinais que permitem distinguir um produto ou serviço dos oferecidos pelos concorrentes, a ponto de impedir que estes últimos possam oferecer livremente produtos que incorporem as referidas soluções técnicas ou as referidas características utilitárias em concorrência com o titular da marca.* Esta leitura, que tem sido reiterada pela jurisprudência mais recente⁹⁴⁹, assenta numa preocupação de defesa da concorrência no mercado, evitando que a tutela das marcas conduza a uma “expropriação” indevida de formas do domínio público, que devem permanecer à disposição de todos os agentes económicos.

Um outro objectivo destas proibições, acrescentou o TJ no recente acórdão STOKKE (cadeira “TRIPP TRAPP”), *consiste em evitar que o direito exclusivo e permanente atribuído por uma marca possa servir para perpetuar outros direitos que o legislador da União pretende submeter a prazos de caducidade*⁹⁵⁰. Esta decisão refere expressamente que os motivos de recusa previstos nas três subalíneas do art. 3/1/e) da DHM *prosseguem o mesmo objectivo*⁹⁵¹. Esta segunda preocupação decorre,

exigência, GUSTAVO GHIDINI, *From here to eternity?...*, 59, refere que a DHM *reflete um compromisso que permite o registo, mas apenas dentro de certos limites, destinados a evitar não só a criação de “monopólios naturais” (primeira proibição) como também a contradição com o sistema de outros direitos exclusivos de duração fixa — em especial, desenhos ou modelos referentes a formas com um efeito técnico ou um valor estético (segunda e terceira proibições).* No entanto, este autor sublinha (*Un Appunto sul Marchio di Forma*, 85) que estes riscos de monopolização de formas funcionais apenas existem quanto a uma parte das marcas tridimensionais: aquelas que coincidem com a forma do próprio produto (as formas “intrínsecas”) e não já quanto às marcas “extrínsecas” (por exemplo, aquelas que consistem num objecto que acompanha o produto, para o identificar); e tão pouco existiria, na opinião deste autor, quanto às formas bidimensionais (conclusão de que discordamos, pois estas formas também podem coincidir com características do produto, carecendo nesse caso de independência, enquanto sinais).

⁹⁴⁸ Ac. de 18.06.2001 (C-299/99, §78).

⁹⁴⁹ Nomeadamente pelos acórdãos de 14.09.2010 (C-48/09, LEGO JURIS, § 43) e de 18.09.2014 (C-205/13, STOKKE, “cadeira TRIPP TRAPP”, § 18).

⁹⁵⁰ Ac. de 18.09.2014, cit. nota anterior, § 19.

⁹⁵¹ *Idem*, § 20.

claramente, do primeira: se o legislador pretende evitar que o Direito de Marcas atribua monopólios sobre criações técnicas ou estéticas, quererá, também, obstar a que aquele regime sirva para prolongar artificialmente os monopólios já constituídos ao abrigo de outros direitos de Propriedade Intelectual.

Pode, assim, afirmar-se que a alínea e) do art. 3/1 da DHM tem uma dupla *ratio*, visando não só evitar a *sobreposição* ou *sucessão* indevidas da tutela das marcas e da decorrente dos exclusivos sobre criações técnicas e estéticas, mas também limitar os danos *anti-concorrenciais* resultantes da protecção das marcas de forma, *mantendo no domínio público as características essenciais do produtos em causa, que se reflectem na forma deste*⁹⁵². Os três motivos de recusa em questão podem abranger, pois, bens imateriais do foro técnico ou estético, independentemente de estes já terem estado sujeitos a direitos exclusivos de carácter temporário (mormente patentes, modelos de utilidade, DM ou direitos de autor).

Cumpre sublinhar que, ao contrário do que sucede com o requisito do carácter distintivo — cuja falta é sanável por aplicação da regra do *secondary meaning* — a falta do requisito da arbitrariedade da forma é irremediável. Isto é, caso se aplique qualquer uma das três proibições acima enunciadas (quanto à forma natural, funcional ou decorativa), esse obstáculo não poderá ser ultrapassado, pelo decurso do tempo ou mediante recurso a outros mecanismos, como, v. g., a publicidade ou o uso intensivo. Isso resulta, desde logo, de um argumento literal: a aquisição superveniente de carácter distintivo só é tida como relevante, pelo legislador, para afastar certos motivos absolutos de recusa, entre os quais não se incluem aqueles três obstáculos à protecção registral⁹⁵³. Mas, sobretudo, o fundamento destas proibições — que assentam essencialmente na protecção do interesse geral de manter disponíveis formas pertencentes ao domínio público — justifica que as mesmas

⁹⁵² Esta fórmula é do Advogado-Geral MACIEJ SZPUNAR, nas conclusões apresentadas em 14.05.2014, no Proc. C-205/13 (HAUCK.STOKKE), § 28 (realce acrescentado). Neste sentido, cf. também UMA SUTHERSANEN, *The European Court of Justice in Phillips v. Remington — Trade Marks and Market Freedom*, Intellectual Property Quarterly, 2003 (3) 265 ss..

⁹⁵³ O n.º 3 do art. 238 do CPI apenas admite a superação dos motivos de recusa decorrentes das alíneas a), c) e d) do n.º 1 do art. 223 [e não da al. b)]. O mesmo sucede com o n. 3 do art. 7 do RMC, que apenas refere as alíneas b), c) e d), mas não a alínea e), que prevê a recusa do registo das marcas naturais, funcionais e decorativas.

revistam carácter permanente e absoluto, não visando situações conjunturais, passíveis de evoluir com uma utilização ou uma divulgação mais ou menos prolongadas. Por isso, não faz sentido admitir que o uso, porventura intenso, de uma marca inidónea sirva para remover aquele impedimento originário ⁹⁵⁴. O próprio TJ já teve oportunidade de sublinhar a inaplicabilidade da regra do *secondary meaning* a estes motivos de recusa — interpretando normas da DHM ⁹⁵⁵ — ao declarar que o *artigo 3.º, n.º 1, alínea e), visa, portanto, determinados sinais que não são susceptíveis de constituir marcas e é um **obstáculo preliminar** capaz de impedir que um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto possa ser registado. Se um único dos critérios mencionados nesta disposição estiver preenchido, o sinal constituído exclusivamente pela forma do produto, ou mesmo por uma representação gráfica dessa forma, não pode ser registado enquanto marca.*

Uma questão ainda não totalmente esclarecida é a de saber se a exigência de arbitrariedade da forma (i.e., os três citados motivos de recusa) se aplica também a marcas de **forma bi-dimensional e a marcas constituídas pela fotografia** ou representação visual do produto. O TG já se pronunciou no sentido afirmativo, em dois casos que envolviam apenas o motivo de recusa relativo às formas necessárias à obtenção de um resultado técnico ⁹⁵⁶, tendo declarado que, atento o motivo de interesse geral que está em causa, esta exclusão *se aplica a qualquer sinal, bi- ou tridimensional, desde que todas as características essenciais do sinal obedeçam a uma função técnica* ⁹⁵⁷. No entanto, tendo em conta a semelhança de objectivos e de

⁹⁵⁴ Em sentido contrário, ANNETTE KUR, *Too Pretty to Protect?...*, 18, que considera particularmente injustificada a proibição absoluta do registo como marca das *attractive shapes*.

⁹⁵⁵ Ac. de 18.06.2002 (C-299/99, PHILIPS.REMINGTON, § 76; sublinhado acrescentado). Esta decisão foi reafirmada em ac. de 20.09.2007 (C-371/06, BENETTON.G-STAR, §§ 26-28), em que o TJ declarou que *o uso feito de um sinal referido no artigo 3.º, n.º 1, alínea e) da directiva mediante campanhas publicitárias não permite a aplicação a esse sinal do artigo 3.º, n.º 3, da directiva*; e, novamente, no ac. de 14.09.2010 (C-48/09, LEGO JURIS, § 47).

⁹⁵⁶ Relativo à interpretação do art. 7/1/e)/ii) do RMC. Surpreendentemente, MARTIN SENFTLEBEN, *Free Signs and Free Use – How to Offer Room for Freedom of Expression Within the Trademark System*, in “Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property”, 2013, 15, afirma (sem o justificar) que as formas bidimensionais não estão sujeitas às exclusões aplicáveis às formas tridimensionais, o que é desmentido pela jurisprudência citada no texto.

⁹⁵⁷ Acs. de 8.05.2012 (T-331/10 e T-416/10, PI-DESIGN.YOSHIDA, §§ 22-28). O TJ entretanto anulou essas decisões (embora tenha aceite a referida conclusão — cf. § 51), mandando baixar os

implicações presentes nas três hipóteses de recusa de registo, parece plenamente justificado que as demais exclusões se apliquem também às marcas de forma a duas dimensões e às compostas por representações visuais dos produtos ⁹⁵⁸.

i) Forma imposta pela própria natureza do produto

A proibição do registo de marcas constituídas, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto visa impedir que alguém obtenha, através do registo de uma marca, um monopólio potencialmente perpétuo sobre o próprio produto (ou sobre a embalagem) cuja forma é registada. Como sublinha FERNANDEZ-NÓVOA, esta proibição *impede o registo das formas básicas habitualmente utilizadas no tráfico económico* ⁹⁵⁹. Estão aqui em causa aquelas formas cuja adopção é necessária para produzir bens congéneres daqueles para os quais o registo é pedido. Por exemplo, se alguém quiser registar uma forma esférica como marca de bolas de ténis, ou o formato de uma maçã como marca de maçãs, deve ser impedido de o fazer, visto que essa é a forma *natural* desses produtos. Isto para não dizer, ainda, que esses sinais seriam desprovidos de qualquer capacidade distintiva. Aliás, este motivo de recusa de registo é, em certa medida, sobreponível ao da falta de carácter distintivo,

processos ao TG para que proceda à *apreciação das características essenciais dos sinais em litígio e da sua função técnica* (§ 68), por ac. de 6.03.2014 (C-337/12 a C-340/12, PI-DESIGN.YOSHIDA).

⁹⁵⁸ Pronuncia-se neste sentido o Advogado-Geral MACIEJ SZPUNAR, nas conclusões apresentadas em 14.05.2014, no Proc. C-205/13 (HAUCK.STOKKE), § 22 nota (5), em que afirma que a noção de sinais constituídos pela forma do produto *compreende as formas tri- ou bidimensionais bem como as marcas figurativas (visuais) representando a forma do produto*. Nesta mesma linha, cf. UMA SUTHERSANEN, *The European Court of Justice in Phillips v. Remington — Trade Marks and Market Freedom*, 281-282 e ALEXANDER VON MÜHLEND AHL, *European trade mark law: registrable signs, service marks*, JIPLP 2014, 9 (2), 162: *since the term “shape” in Art. 3(1) of the Trade Mark Directive is not defined further, there are strong indications that not only the 3D shape but also the 2D depiction should be examined under Art. 3(1)(e) of the Directive*.

⁹⁵⁹ *Tratado Sobre Derecho de Marcas*, 2004, 221. FOLLIARD-MONGUIRAL/ROGERS, *The protection of shapes by the Community trade mark*, 173, definem-na como aquela forma *sem a qual o produto não podia existir*. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, 197, assinala a esta norma o objectivo de *impedir que uma forma necessária ao fabrico e comercialização de um género ou espécie de produtos seja registada como marca conferindo ao seu titular uma situação de monopólio no mercado*.

pois uma marca correspondente à forma natural de um produto dificilmente poderá diferenciá-lo dos restantes produtos existentes no mercado ⁹⁶⁰.

Em contrapartida, se a forma a registar constituir uma simples *evocação* ou alusão à forma habitual do produto ou da sua embalagem, mas diferindo significativamente dessa forma, a referida proibição não se aplica ⁹⁶¹. A forma “estilizada” de um produto é uma forma *diferenciada* e, como tal, passível de distinção face à forma básica.

A noção de “forma imposta pela própria natureza do produto” pode ter, pelo menos, dois significados diferentes ⁹⁶². Numa interpretação mais *restrita*, só estarão excluídas de protecção como marca as formas indissolúvelmente ligadas à natureza do produto assinalado (v.g., uma roda de bicicleta com formato circular). “Natural”, neste sentido, significa *imprescindível*, por não existirem formas alternativas ao dispor dos concorrentes. Uma segunda interpretação, mais *abrangente* (logo, permitindo excluir do registo um maior leque de formas), leva à proibição do registo das formas mais comumente adoptadas e reflectindo de forma mais nítida a forma do produto, mesmo quando haja formas alternativas. Neste entendimento, devem ser abrangidas pela exclusão as *características genéricas* do produto em causa (resultantes da sua função), deixando de lado apenas as *características específicas* desse produto e as resultando de uma aplicação peculiar desse produto ⁹⁶³. Um exemplo possível será o da roda de bicicleta com raios metálicos, que é o formato mais comum, embora também existam rodas sem raios (neste segundo entendimento, ambas as rodas estariam sujeitas à exclusão). Neste segundo sentido, “natural” significa *necessária*, ou apenas *útil*, mas não já imprescindível.

Num acórdão recente, no citado caso STOKKE, o TJ optou claramente pela segunda interpretação, ao decidir que este motivo de recusa pode aplicar-se *a um sinal*

⁹⁶⁰ Não por acaso, certas decisões de recusa de registo de marcas tridimensionais proferidas pelo IHMI com base em falta de carácter distintivo, invocam também, como fundamento adicional, a proibição de registo das formas naturais (cf. os exemplos concretos citados por FOLLIARD-MONGUIRAL/ROGERS, *The protection of shapes by the Community trade mark*, 173).

⁹⁶¹ Neste sentido, FERNANDEZ-NÓVOA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 550.

⁹⁶² Para um enunciado dessas duas leituras, alternativas, cf. conclusões do Advogado-Geral MACIEJ SZPUNAR, no Proc. HAUCK.STOKKE, cit., §§ 45-65.

⁹⁶³ Neste sentido se pronunciam, v.g., FEZER, *Markenrecht*, §3, rn. 663 e FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 549-560.

exclusivamente constituído pela forma de um produto que apresente uma ou várias características de utilização essenciais ou inerentes à função ou às funções genéricas desse produto, que o consumidor pode eventualmente procurar nos produtos dos concorrentes ⁹⁶⁴. Estava em causa uma cadeira infantil, com um perfil em “L”, com entalhes no interior das ilhargas, admitindo a fixação do assento e de um suporte para pés em alturas variáveis, de modo a permitir ajustá-la ao crescimento das crianças. Esse formato não é o único que uma cadeira pode assumir. Nem sequer é o único que uma cadeira adaptável deve ter. Mas as suas *características essenciais são inerentes à função ou às funções genéricas desse produto* ⁹⁶⁵. Por isso, o TJ qualificou essa forma como “natural” e considerou justificada a recusa do registo, afirmando que *reservar tais características a um único operador económico impediria que empresas concorrentes pudessem atribuir aos seus produtos uma forma que fosse útil à utilização dos referidos produtos* ⁹⁶⁶. Formas “naturais”, para o TJ, não são apenas as formas imprescindíveis ou incontornáveis, mas também as necessárias para que o produto seja utilizado e até, aparentemente, as “úteis” para essa utilização.

Esta interpretação consagra, evidentemente, um teste mais exigente para os sinais candidatos ao registo, pois permite excluir de protecção um espectro mais amplo de formas. Mas esta exigência quadra bem com a *ratio* anti-monopolística deste motivo absoluto de recusa. Além de que a interpretação alternativa, mais complacente, esvaziaria de utilidade esta norma, tornando-a praticamente *redundante* com a proibição das marcas sem carácter distintivo ⁹⁶⁷.

⁹⁶⁴ Ac. de 18.09.2014, cit., §27. Curiosamente, um acórdão do TPI de 16.02.2000 (T-122/99, PROCTER & GAMBLE, “Forma de pau de sabão”), parecia inclinar-se no sentido da interpretação mais restrita, na medida em que considerou inaplicável o motivo de recusa previsto no art. 7/1/e)i) ao registo de um pau de sabão pelo facto de existirem, no comércio, *outras formas de paus de sabão* que não apresentavam as características do produto em questão (§ 55).

⁹⁶⁵ *Idem*, § 25.

⁹⁶⁶ *Idem*, § 26 (realce acrescentado).

⁹⁶⁷ Sublinhando este aspecto, o Advogado-Geral MACIEJ SZPUNAR (Conclusões do Proc. HAUCK.STOKKE, cit., § 51), refere que *é dificilmente concebível que um legislador racional tivesse previsto um motivo de recusa ou de nulidade com um campo de aplicação tão restrito, imitando-se na realidade às formas criadas pela natureza ou impostas de maneira uniforme por normas. Um interpretação tão restritiva deste critério mostra-se supérflua, dado que tais formas não são manifestamente dotadas de qualquer carácter distintivo nem o podem adquirir através do uso.*

ii) Forma necessária para obter um resultado técnico

Este impedimento ao registo, até certo ponto, confunde-se com o anterior. Isto porque, se a natureza de um produto condiciona o resultado técnico a obter com ele, também é, ela própria, condicionada por esse resultado ⁹⁶⁸. No entanto, esta exclusão vai mais longe, pois proíbe o registo, como marca, de formas que, mesmo não sendo ditadas pela natureza do produto, sejam configuradas à luz de critérios técnicos ou funcionais.

No já referido acórdão PHILIPS.REMINGTON — relativo a uma marca constituída pela representação de uma máquina de barbear com três cabeças rotativas —, o TJ considerou que a *ratio* específica deste motivo absoluto de recusa consiste em impedir *o registo das formas cujas características essenciais respondem a uma função técnica, pelo que a exclusividade inerente ao direito de marca impediria a possibilidade de os concorrentes oferecerem um produto que incorpore essa função, ou pelo menos a sua livre escolha da solução técnica que pretendem adoptar a fim de que o seu produto incorpore essa função* ⁹⁶⁹. Isto para além de partilhar, com os outros dois motivos de recusa, o objectivo de evitar a constituição de *monopólios sobre soluções técnicas ou características utilitárias* de um produto e o *prolongamento artificial* da protecção conferida por outros direitos de propriedade intelectual ⁹⁷⁰. Resumindo este entendimento, o advogado-geral MENGozzi declarou que o acórdão PHILLIPS atribui à exclusão das formas técnicas uma “dupla *ratio*”, *que se resume nos critérios de “antimonopolização” e de estrita delimitação dos diferentes direitos de propriedade industrial* ⁹⁷¹.

⁹⁶⁸ Neste sentido, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual property...*, 747 e FEZER, *Markenrecht*, §3 rn. 666. Para uma descrição actualizada da jurisprudência europeia sobre este motivo de recusa específico, cf., nomeadamente, NATALIE SCHOBBER, *The Function of a Shape as an Absolute Ground for Refusal*, IIC (2013) 44, 35-62, BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 920-923 e PHILIPP VON KAPFF, *Concise...*, 30-32.

⁹⁶⁹ § 79.

⁹⁷⁰ Acs. de 14.09.2010 (C-48/09, LEGO JURIS, §§ 43-46) e de 18.09.2014 (C-205/13, STOKKE, §§ 18-19).

⁹⁷¹ Conclusões de 26.01.2010, no Proc. C-48/09 P (LEGO JURIS), § 61.

Esta regra exprime, no âmbito das marcas, a chamada “functionality doctrine”, que visa demarcar o âmbito de protecção das criações técnicas (ao abrigo de patentes e modelos de utilidade) face ao âmbito de outros direitos de propriedade intelectual. O objectivo deste princípio é impedir que as inovações do foro da técnica sejam “expropriadas” pelo Direito dos DM e sobretudo das Marcas (que confere uma protecção perpétua)⁹⁷². Assentando o sistema de patentes na ideia de uma “troca” entre a sociedade e o inventor, o registo, como marca, de uma forma de natureza técnica levaria à subversão dessa lógica, impedindo que a solução técnica patenteada ingressasse no domínio público após a caducidade da respectiva patente.

A aplicação prática deste motivo de recusa deparou com algumas dificuldades interpretativas, especialmente em torno do significado das expressões “exclusivamente” e “necessária”, que permitiam interpretações distintas, conduzindo naturalmente a resultados opostos⁹⁷³.

A exigência de **exclusividade** poderia significar que, para a forma do produto ser passível de registo, teria de possuir um *elemento adicional arbitrário* (um elemento decorativo sem fim funcional), de modo a que essa forma não fosse ditada unicamente por considerações técnicas⁹⁷⁴. No entanto, o TJ rejeitou essa interpretação, declarando que o preceito em análise *não exige de modo nenhum que a forma do produto relativamente ao qual o sinal é registado deva incluir qualquer elemento adicional arbitrário*, bastando que a forma tenha capacidade distintiva⁹⁷⁵. O entendimento alternativo, que o TJ perfilhou é o de que há “exclusividade técnica”

⁹⁷² Esta preocupação é especialmente sublinhada por FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 550. Para mais desenvolvimentos sobre o conceito de funcionalidade e sobre as origens desta doutrina, nos EUA e na Europa, cf. ANNETTE KUR, *Too Pretty to Protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality*, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper Series, No. 11-16, 2011, 3 ss., SIGNE NAEVE, *Trade Dress*, in “Intellectual Property in Common Law and Civil Law”, 235 ss., JASON DU MONT/ MARK JANIS, *Functionality in Design Protection Systems*, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 19, 2012, 261-302, NATALIE SCHOBBER, *The Function of a Shape as an Absolute Ground for Refusal*, IIC 44, 2013, 35-62 e CHRISTOPHER HEATH, *The Protection of Aesthetic Creations as Three-Dimensional Marks, Designs, Copyright or Under Unfair Competition*, IIC 25, 2005, 200 ss..

⁹⁷³ Para um enunciado claro das diversas interpretações possíveis, cf. COHEN JEHORAM/VAN NISPEN/HUYDECOPER, *European Trademark Law*, 2010, 104 ss..

⁹⁷⁴ Essa tese, compreensivelmente, foi defendida pela ré no processo britânico que deu origem ao caso PHILIPS.REMIGNTON (C-299/99, cit., § 43).

⁹⁷⁵ Ac. de 18.08.2001 (PHILIPS.REMIGNTON, cit., § 49).

quando todas as características essenciais da forma desempenham a função técnica, não tendo relevância, neste contexto, a presença de características não essenciais sem função técnica ⁹⁷⁶. Por isso, *não pode ser recusado o registo de tal sinal como marca, se a forma do produto em causa incorporar um elemento não funcional principal, como um elemento ornamental ou de fantasia que desempenha um papel importante nessa forma* ⁹⁷⁷. Isto significa que é necessário determinar, primeiro, quais são as “características essenciais” da forma a registar como marca. E, caso todas elas desempenhem uma função técnica, a “exclusividade” verifica-se, mesmo que a forma em questão tenha outras características, não essenciais, sem uma função técnica.

Por seu lado, a referência à **necessidade** era passível, pelo menos, de duas leituras diferentes. Numa interpretação mais liberal (i.e., admitindo mais facilmente o registo como marca), a exclusão abrangeria apenas aquelas formas julgadas *imprescindíveis* para obter um certo resultado técnico (isto é, formas indispensáveis, por inexistência de formas alternativas que permitam atingir o mesmo efeito). Numa interpretação mais severa (logo, passível de excluir do registo mais formas), recusar-se-ia o registo de formas que permitam obter um resultado técnico (embora sejam não imprescindíveis para esse efeito, devido à existência de formas alternativas) ⁹⁷⁸. A opção do Tribunal de Justiça, enunciada no caso PHILIPS-REMINGTON, voltou-se decididamente para a segunda interpretação: *Quando as características funcionais essenciais da forma de um produto são atribuíveis unicamente ao resultado técnico, o referido artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, exclui o registo de um sinal constituído pela referida forma, mesmo que o resultado técnico em causa possa ser alcançado por outras formas* ⁹⁷⁹. Isto significa, como refere COUTO GONÇALVES ⁹⁸⁰, que este motivo de recusa se aplica a *formas funcionalmente condicionantes de um resultado técnico*, isto é, quando *as características da marca sejam essencialmente*

⁹⁷⁶ Ac. de 14.09.2010 (C-48/09, LEGO JURIS, § 51).

⁹⁷⁷ *Idem*, § 52.

⁹⁷⁸ A interpretação mais liberal (centrada no resultado técnico da forma) é frequentemente designada por “Result-Oriented Doctrine”, enquanto a interpretação mais restritiva (mais focada nas características da forma do produto) tem sido apelidada de “Device-Oriented Doctrine”— cf. COHEN JEHORAM/VAN NISPEN/HUYDECOPER, *European Trademark Law*, 2010, 104-105.

⁹⁷⁹ Ac. de 18.08.2001, cit., § 83.

⁹⁸⁰ *Manual...*, 197.

funcionais. VANZETTI/DI CATALDO referem-se a formas “úteis”⁹⁸¹. No caso LEGO JURIS, o TJ procedeu a uma clarificação adicional deste requisito negativo da “necessidade”: depois de sublinhar que *esse requisito não significa que a forma em causa seja a única que permite obter esse resultado*⁹⁸², explicou que, *uma vez identificadas as características essenciais do sinal, incumbe ainda à autoridade competente verificar se todas essas características desempenham a função técnica do produto em causa*⁹⁸³. Em síntese, o registo de uma forma como marca tridimensional deve ser recusado, por ser “necessária” para obter um resultado técnico, quando essa forma *desempenhe* uma função técnica relativamente ao produto que visa assinalar. O facto de haver outras formas que também desempenhem essa mesma função não remove esse motivo absoluto de recusa⁹⁸⁴. Um indício forte de que a dita forma desempenha uma função técnica reside na circunstância de a mesma ter sido objecto de patentes ou modelos de utilidade que descrevam os elementos funcionais da forma em causa⁹⁸⁵.

Esta interpretação da subálnea ii) do art. 7/1/e) do RMC consagra um critério particularmente exigente, pois só admite o registo como marca tridimensional de formas que tenham pelo menos uma característica essencial que seja tecnicamente “neutra” (i.e., não desempenhe uma função técnica), o que limita consideravelmente o

⁹⁸¹ *Manuale di Diritto Industriale*, 161-163.

⁹⁸² Ac. de 14.09.2010, cit., § 53, confirmando nesta parte o ac. do TPI de 12.11.2008 (T-270/06, LEGO JURIS.IHMI/MEGA BRANDS, § 39), que já decidira que, para que o registo seja recusado, *basta que as características essenciais da forma reúnam as características tecnicamente causais e suficientes para a obtenção do resultado técnico visado, de molde a serem atribuíveis ao resultado técnico; a adição de características não essenciais que não tenham uma função técnica não leva a que uma forma escape a este motivo absoluto de recusa se todas as características essenciais da referida forma responderem a tal função*.

⁹⁸³ Ac. de 14.09.2010, cit., § 72. Para um comentário ao ac. LEGO JURIS, cf. NATALIE SCHOBBER, *The Function of a Shape as an Absolute Ground for Refusal*, IIC 2013, 44, 35-62.

⁹⁸⁴ De qualquer modo, como sublinha ANNETTE KUR, *Strategic Branding: Does Trade Mark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces?* 2008, 22, a existência de alternativas não deixa de ser um elemento relevante a considerar quando se pondera se uma característica tem uma função exclusivamente técnica. No mesmo sentido, COHEN JEHORAM/VAN NISPEN/HUYDECOPER, *European Trademark Law*, 105.

⁹⁸⁵ Ac. de 14.09.2010, cit., § 85. No caso concreto, o tijolo de “Lego” havia estado protegido por patentes, em cuja descrição a configuração do produto aparecia como necessária para obter o efeito técnico de permitir a montagem de fixação das peças do jogo. A este respeito, COUTO GONÇALVES, *Manual...*, 198, vai ao ponto de considerar *incompatível que uma mesma forma possa ser protegida, simultaneamente, como modelo de utilidade, por um lado, e marca, por outro*.

universo das formas registáveis a este título ⁹⁸⁶. O âmbito desta exclusão foi recentemente ampliado pelo esclarecimento, feito pelo Tribunal de Justiça, de que este motivo de recusa abrange não só os sinais tridimensionais mas também os *bidimensionais* ⁹⁸⁷. Mas, ainda assim, o entendimento do TJ deixa margem para a protecção de formas peculiares que, apesar de desempenharem uma função técnica, são passíveis de cumprir a função distintiva típica das marcas. Um bom exemplo disso reside nas grelhas frontais dos automóveis, que têm a função *técnica* de permitir a ventilação necessária à refrigeração do motor, mas podem simultaneamente servir para *identificar* o construtor do veículo, para além de desempenharem uma função *estética*, caracterizando a aparência do automóvel ⁹⁸⁸. Nestes casos, pelo menos uma característica essencial destas grelhas (a sua configuração geométrica) é ditada por considerações predominantemente estéticas e comerciais, pois a mera existência de

⁹⁸⁶ Ilustrando este ponto, o advogado-geral PAOLO MENGOZZI, nas conclusões apresentadas em 26.01.2010 no caso LEGO JURIS (§ 73) dava como exemplo as denominadas “pen drives”, que são compostas por uma parte que, claramente, serve para a conexão com o computador ou outro aparelho e outra parte que, ainda que desempenhando uma função técnica, pode e costuma ser decorada com uma forma específica, mais estética. Não haveria inconveniente, no seu entender, em conceder marcas a estas chaves USB, apesar de limitadas à parte coberta pelo desenho, dado que a outra mantém sempre a sua funcionalidade.

⁹⁸⁷ Ac. 6.03.2014 (C-337/12 a C-340/12, PI-DESIGN, et al./YOSHIDA, § 51).

⁹⁸⁸ Esta pluralidade de funções foi reconhecida pelo TPI no ac. de 6.03.2003 (T-128/01, “DAIMLER CHRYSLER, “JEEP”), em que anulou uma decisão da Câmara de Recurso do IHMI, que havia recusado o registo como marca 3D à forma da grelha frontal de um veículo todo-o-terreno da recorrente. Embora neste caso se tenha apenas apreciado a admissibilidade do registo por falta de carácter distintivo da forma (e não com base na sua funcionalidade), o TPI foi particularmente claro a respeito da diversidade de funções que o mesmo objeto pode desempenhar (§§ 41-43): *as grelhas de veículos não desempenham apenas uma função técnica (...). Além disso e contrariamente a outras peças que compõem um veículo a motor, as formas das grelhas tendem, em certos casos, a persistir no tempo e são utilizadas em diferentes modelos de um mesmo construtor. Com efeito, a grelha tornou-se um elemento essencial do aspecto dos veículos e da diferenciação entre os modelos existentes no mercado fabricados pelos diversos construtores desses produtos. Por conseguinte, são elementos que podem ser intrinsecamente úteis para a individualização visual de um modelo, de uma gama, ou mesmo de todos os modelos de um mesmo construtor de veículos a motor relativamente aos demais modelos. Esta conclusão não pode ser infirmada pela conclusão (...) segundo a qual a grelha pode também servir para tornar possível a ventilação do motor do veículo e para dar uma certa estabilidade à sua parte frontal. A este propósito, há que referir que o facto de um sinal preencher várias funções simultâneas não tem influência sobre o seu carácter distintivo (...), sobretudo, se a função distintiva for preponderante em relação às demais funções.* Além da célebre grelha frontal do “Jeep”, são particularmente identificativas as grelhas dos automóveis BMW (com um par de aberturas arredondadas) e da Alfa Romeo (de formato triangular), que já se tornaram símbolos capazes de, por si sós, identificar o respectivo construtor, e por vezes, até, um determinado modelo desse fabricante.

uma abertura para ventilação (seja qual for o formato) é bastante para satisfazer a exigência técnica da refrigeração ⁹⁸⁹.

iii) Forma que confira um valor substancial ao produto

Especialmente difícil de aplicar é a exclusão da *forma que confira um valor substancial ao produto*, prevista na parte final da alínea b) do art. 223/1 do CPI e na subalínea iii) do art. 7/1/e) do RMC. Trata-se de um motivo de recusa extremamente controverso, e que uma parte da doutrina dispensaria de bom grado ⁹⁹⁰. Num recente estudo do Instituto Max Planck, de Munique, para a revisão do sistema comunitário de marcas, era mesmo preconizada a eliminação deste requisito negativo ⁹⁹¹. No entanto, esta

⁹⁸⁹ Para o resultado técnico (ventilação/refrigeração) é relativamente indiferente a configuração concreta dessas grelhas (simples ou dupla, rectangular, oval ou triangular), como se infere da grande variedade de formatos de grelha observáveis no mercado automóvel. Aliás, segundo alegava a recorrente no caso DAIMLER CHRYSLER, o IHMI já teria até então registado 9 marcas comunitárias tendo por objecto grelhas de veículos a motor (cf. ac. TPI de 6.03.2003, cit., § 37).

⁹⁹⁰ Nesse sentido, entre outros, ANNETTE KUR, *Cumulation of Rights with Regard to Threedimensional Shapes*, in “Le Cumul...”, 164-165, critica a subsistência dessa exclusão, apontando as incongruências que esta solução implica. Sobre esta questão, da mesma autora, *Too Pretty to Protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality*, 18 e 21 e *Too Common, Too Splendid, or ‘Just Right’? Trade Mark Protection for Product Shapes in the Light of CJEU Case Law*, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 14-17, 2014. Igualmente críticos deste motivo de recusa de registo, FEZER, *Markenrecht*, §3 rn. 694 e CHARLES GIELEN, *Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished*, EIPR, 2014 (3), 164-169. É relevante referir que a Lei de Marcas suíça, cujo art. 2/b) prevê a recusa das marcas com formas naturais ou funcionais, não determina a recusa de registo das formas que atribuem “valor substancial” ao produto (“Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance”, de 28.08.1992 — disponível in <http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920213>).

⁹⁹¹ Ou, em alternativa, a sua alteração no sentido de não se aplicar nos casos em que a forma que confere valor comercial ao produto se tenha tornado *distintiva através do uso* — cf. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, elaborado pelo Instituto Max-Planck para a Comissão Europeia e apresentado em 15.02.2011, 72-74 (disponível in http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf). Se esta ressalva fosse introduzida, tal equivaleria a submeter este motivo de recusa à regra do “secondary meaning”, que actualmente não se aplica a nenhum dos três motivos de recusa que analisamos no texto (relativos às formas naturais, funcionais e decorativas).

recomendação não foi acolhida pela Comissão Europeia, que não a incluiu nas propostas de revisão do RMC e de DHM, apresentadas em Março de 2013 ⁹⁹².

O objectivo deste requisito negativo parece ser o de impedir que a mais-valia *estética* de um produto obtenha indirectamente a tutela reservada aos sinais distintivos ⁹⁹³. Por isso, é frequentemente designada como a exclusão da *funcionalidade estética* ⁹⁹⁴, por contraposição à da “funcionalidade técnica”, prevista na subalínea ii) do art. 7/1/e) do RMC [e no segundo travessão do art. 3/1/e) da DHM]. Assim, só poderiam ser registadas como marcas as formas sem valor estético próprio, ou com um valor reduzido, não “substancial”. Mas não é fácil — nem isento de subjectividade — qualificar uma forma como esteticamente neutra, pois a forma dos produtos influi quase sempre, num grau maior ou menor, nas preferências dos consumidores. Não surpreende, por isso, que a doutrina considere esta regra *particularmente opaca* ⁹⁹⁵, acabando por *lançar a confusão em vez de estabelecer a ordem...* ⁹⁹⁶

⁹⁹² Cf. Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27.03.2013, COM (2013) 161 final, 2013/0088 e Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27.03.2013, COM (2013) 162 final, 2013/0089, disponíveis in http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm.

⁹⁹³ Como vimos, para protecção da vertente estética dos produtos existe o regime dos desenhos e modelos e, sob certas condições, o Direito de Autor.

⁹⁹⁴ ANNETTE KUR, *Too pretty to protect?...*, 3 ss., situa as origens desta regra na “doctrine of functionality” norte-americana, que inicialmente recusava a protecção de formas ditadas por razões técnicas, mas depois passou a recusá-la também quanto às características ditadas por considerações estéticas (especialmente após o ac. do Supremo Tribunal Federal de 1952, no caso PAGLIERO v. WALLACE CHINA, que todavia parece já não influenciar a jurisprudência americana actual). Diversamente, ANTOON QUAEDVLIEG, *Shapes which give substantial value to the goods. Towards a systematic and homogeneous protection of designs in the EU*, in “Harmonisation of European IP Law”, 2012, 178, afirma que esta exclusão foi desenvolvida na Bélgica e na França nos primórdios do século XX, entendimento que é partilhado, com CHARLES GIELEN, *Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished*, 165. Mas todos estes autores concordam que foi o segundo parágrafo do art. 1 da Lei Uniforme BENELUX em matéria de marcas, em vigor desde 1971, a fonte de inspiração dos artigos 3/1/e/iii) da DHM e 7/1/e)iii) do RMC. Na linha de ANNETTE KUR, e usando também a expressão “aesthetic functionality”, cf. SIGNE NAEVE, *Trade Dress*, 237, e CHARLES GIELEN, ob. e loc. cit..

⁹⁹⁵ CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property ...*, 748.

⁹⁹⁶ ANTOON QUAEDVLIEG, *Shapes which give substantial value to the goods...*, 213. OTERO LASTRES também refere que *esta prohibición no es un modelo de claridad...* [La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto, ADI 28 (2007-2008), 374], enquanto ANNETTE KUR considera que tal norma *does not represent the most fortunate example of European law making (Too pretty to protect?...*, 21).

À primeira vista, esta proibição parece dirigir-se, não só àqueles produtos cuja forma constitui um factor primordial para a escolha dos consumidores (v.g., objectos decorativos e acessórios de moda), mas também a quaisquer objectos cujo valor comercial possa ser significativamente afectado devido à sua forma. Neste sentido, “valor substancial” da forma equivalerá a **valor de mercado**. A intenção do legislador seria recusar protecção como marca às formas de produtos (ou de embalagens) destinadas a tornar os produtos mais atraentes (logo, mais vendáveis). Uma forma destinada a apelar à sensibilidade estética dos consumidores, contribuindo desse modo para o sucesso comercial do produto, não deveria ser registada como marca, por conferir “um valor substancial ao produto”⁹⁹⁷. É esta a leitura de FERNANDEZ-NÓVOA, que, entendendo que esta proibição visa *estabelecer a fronteira entre o sistema de marcas e o sistema do desenho industrial*, sustenta que a mesma *afecta, sobretudo, os produtos em que a aparência incide de maneira directa sobre a avaliação positiva do produto por parte dos consumidores*, acrescentando que *tal proibição se estende também aos recipientes e formas de apresentação dos produtos cujas características ornamentais sejam especialmente atractivas para os consumidores*⁹⁹⁸. Assim, propõe que este critério de admissibilidade assente na resposta à questão de saber *qual é o papel que a correspondente forma desempenha na realidade do mercado. Se a forma em causa torna mais atractivo e, por isso, mais vendável o produto, cumpre concluir que essa forma afecta o valor substancial do produto e, portanto, não pode ser*

⁹⁹⁷ Apontava nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Benelux, nomeadamente nos casos Burberry I e II, considerando que a excepção do valor substancial se aplica quando o valor de mercado do produto é determinado, consideravelmente, pela beleza e originalidade da sua aparência e *design* (apud CHARLES GIELEN, *Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished*, 166). No direito norte-americano (de acordo com o *Third Restatement of Unfair Competition*), determina-se: *a design is functional because of its aesthetic value only if it confers a significant benefit that cannot practically be duplicated by the use of alternative designs* — usando, assim, um critério análogo ao da multiplicidade de formas. Sobre este ponto, cf. UMA SUTHERSANEN, *The European Court of Justice in Phillips v. Remington — Trade Marks and Market Freedom*, 278-281, que, além deste teste, sugere que se atente no modo como o produto foi publicitado, e qual o valor (técnico, estético, funcional) que é atribuído à forma no contexto dessa publicidade.

⁹⁹⁸ *Manual de la Propiedad Industrial*, 552. Em sentido análogo, CHARLES GIELEN, *Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished*, 165, considera que a *ratio* desta exclusão, no direito de marcas do Benelux, foi o de limitar a aplicação cumulativa da protecção das marcas com a dos desenhos e modelos e direitos de autor; isto pela simples razão de que *o que é protegido por direito temporalmente limitados não deveria ser protegido por direitos que, como o direito de marcas, têm uma duração ilimitada* (166).

registada como marca ⁹⁹⁹. Na mesma linha, GIUSEPPE SENA ¹⁰⁰⁰, advertindo que *toda a forma adoptada como marca tem normalmente um certo valor ornamental*, considera que esta exclusão *se refere unicamente àquelas formas que incidem de modo determinante, ou “substancial”, sobre a apreciação [“apprezzamento”] do produto, deixando de lado aquelas formas de apresentação ou de acondicionamento que, embora tornando mais agradável a apresentação do produto de uma empresa, não são determinantes na sua escolha (...)*.

A verdade é que o critério do “valor substancial”, neste sentido de “valor de mercado”, é praticamente imprestável para fazer a triagem das formas passíveis de registo como marcas de forma. Hoje em dia, na concepção e desenvolvimento da maioria dos produtos há uma intervenção intensa dos *designers*, com o objectivo de os tornar mais apetecíveis por parte do público (autênticos “objectos de desejo”...). A tal ponto que, actualmente, poucos serão os produtos cuja forma ou aparência escapa à influência destes profissionais. Por isso, uma aplicação rigorosa deste motivo de recusa — com o sentido preconizado por FERNÁNDEZ-NÓVOA — tornaria impossível registar como marcas de forma a quase totalidade dos produtos existentes no mercado. Como afirma ANTOON QUAEDVLIEG ¹⁰⁰¹, *no fim de contas, todos os critérios usados para concretizar o valor substancial da forma são vagos, variáveis e complexos, quer os relativos ao valor de mercado, à natureza dos produtos, a sua beleza e originalidade, quer ao grau de importância que a beleza e a originalidade assumem na determinação do valor de mercado*. Este autor faz notar que também os tribunais do BENELUX têm manifestado *relutância* em aplicar aquela exclusão, o que considera

⁹⁹⁹ *Manual de la Propiedad Industrial*, 552-553. Apesar disso, FERNÁNDEZ-NÓVOA tem consciência de que, neste entendimento, *paradoxalmente, o Direito de Marcas penaliza os criadores ou utilizadores de formas esteticamente mais chamativas e atractivas, porquanto nega a tais formas o acesso ao status de marca registada (Tratado de Derecho de Marcas, 229)*. Neste sentido, também, SILVIA MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà industriale*, 106.

¹⁰⁰⁰ *Il Diritto dei Marchio. Marchio Nazionale e Marchio Comunitario*, 2007, 82. Em sentido análogo, FOLLIARD-MONGUIRAL/DAVID ROGERS, *The protection of shapes by the Community trade mark*, 175, afirmam que *the outward appearance of a product gives it substantial value where it constitutes an important factor in its purchase, even if not the only factor*.

¹⁰⁰¹ *Shapes which give substantial value to the goods...*, 190. Do mesmo autor, com muito interesse, cf. ainda *Overlap/relationships between copyright and other intellectual property rights*, in “Research Handbook on the Future EU Copyright Law”, 2009, 507-512 e *Protection of three-dimensional models as a trademark* (comunicação ao congresso de Nova Iorque da Association Litéraire et Artistique Internationale, 2001, disponível in www.alai-usa.org/2001).

compreensível, pois *hoje em dia pode afirmar-se que, em termos de marketing, a forma constitui um valor substancial da grande maioria dos produtos que são comercializados*¹⁰⁰². KARL-HEINZ FEZER entende que esta exclusão é “mal fundada”, gerando um risco de as entidades de registo fazerem *um julgamento sobre a forma dos produtos como um júri de design. Uma das principais razões para proteger marcas tridimensionais (e não para as recusar) reside, precisamente, no seu design atractivo*¹⁰⁰³. Na mesma linha, ANSGAR OHLY considera que *estes motivos absolutos de recusa, rigorosamente aplicados, poderiam impedir a maioria dos designs de produtos atractivos de beneficiar da protecção das marcas. No entanto, os tribunais [alemães] têm aplicado estes motivos de recusa com muita moderação*¹⁰⁰⁴.

Um caso curioso de aplicação desta regra, julgado por um tribunal italiano em 2012¹⁰⁰⁵, dizia respeito à marca tridimensional dos conhecidos “CROCS”, que foi anulada por se ter decidido que a respectiva forma conferia “valor substancial” a esse produto, apesar de admitir que se trata de uma forma *feia*.... O tribunal começou por afirmar que esse valor existia relativamente a uma forma que ultrapassava o grau de atracção médio, sendo susceptível de determinar o comportamento comercial do consumidor. E acrescentou que, apesar de, tradicionalmente, apenas formas agradáveis serem tidas como tendo essa característica, com a evolução da moda e do gosto, actualmente uma forma feia ou peculiar também pode ser entendida como conferindo um valor substancial a um bem. O que conta, essencialmente, é a capacidade de a forma

¹⁰⁰² *Shapes which give substantial value to the goods...*, 194. Por esses motivos, o autor chegou a propor uma interpretação restritiva do conceito de “valor substancial”, no sentido de se excluírem de tutela das marcas de forma apenas os objetos de “arte genuína” (“objects having none but a decorative function”) — *Protection of three-dimensional models as a trademark*, 15.

¹⁰⁰³ *Markenrecht*, §3 rn. 694.

¹⁰⁰⁴ Relatório preparado pela Associação Alemã para Protecção da Propriedade Intelectual (“GRUR”), sob o título *Areas of Overlap Between Trade Marks Rights, Copyright and Design Rights in German Law* (GRUR Int. 2007, 710). Segundo ANNETTE KUR, *Too Pretty to Protect...*, 12, a jurisprudência alemã regista 2 casos de aplicação da exclusão por “valor substancial” (uma marca correspondente a um anel com a forma de uma flor, em que a recusa de registo foi confirmada, e uma marca correspondente à forma do capô de um BMW, cujo registo, inicialmente rejeitado, veio a ser admitido em recurso para o BGH).

¹⁰⁰⁵ Sentença do Tribunal de Veneza, de 15.02.2012 (CROCS, Inc v. SUPERMARKET DELLA CALZATURA, sas e PROJETTI srl), *apud* MARIA LUIGIA FRANCESCHELLI, *‘Ugly can be beautiful’ but can’t be a trade mark: the case of crocs shoes*, *JIPLP*, 2013, 504-505. Para uma análise desta exclusão no direito italiano, SILVIA MAGELLI, *L’estetica nel diritto della proprietà industriale*, 103 ss.

determinar a escolha do consumidor. Entre nós, não são, até à data, conhecidas decisões aplicando especificamente este motivo absoluto de recusa de registo.

Compreensivelmente, a jurisprudência da União Europeia também é escassa a este respeito. No caso BENETTON.G-STAR¹⁰⁰⁶, em que estava em causa um pedido reconvenicional de anulação de duas marcas de *jeans* constituídas pela forma (bidimensional) de certos pespontos, costuras, cortes e aplicações usados nas calças de uma empresa de moda, o TJ limitou-se a sublinhar que a exclusão relativa ao valor substancial não é superável através do mecanismo do *secondary meaning*, nomeadamente pelo uso da marca em campanhas publicitárias: *o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), terceiro travessão, da directiva deve ser interpretado no sentido de que a forma de um produto que lhe confira um valor substancial não pode constituir uma marca nos termos do artigo 3.º, n.º 3, desta directiva se, anteriormente à apresentação do pedido de registo, essa forma adquiriu uma atractividade decorrente do seu reconhecimento como sinal distintivo, na sequência de campanhas publicitárias que apresentaram as características específicas do produto em causa.* Porém, como foi salientado por diversos comentadores¹⁰⁰⁷, o TJ passou ao lado da verdadeira questão que lhe fora colocada pelo Supremo Tribunal holandês. Na realidade, este perguntava se o motivo de recusa do “valor substancial” *não se aplica se, anteriormente à apresentação do pedido de registo, a atractividade para o público da forma em questão resultar predominantemente do reconhecimento desta como sinal distintivo* (e não da beleza ou originalidade da forma). Neste caso, acrescentava o *Hoge Raad*, estava em causa uma forma que, devido a *campanhas publicitárias intensivas*, passou a conferir um valor acrescentado àquelas calças; por isso, a reputação desse produto devia-se, *em grande parte, não à atractividade estética da sua forma, mas à atractividade do reconhecimento da marca.* Sendo assim, **não era a forma que conferia um valor substancial** aos produtos, não havendo por isso motivo para aplicar a exclusão, ao contrário do que entendeu o TJ. Como sublinhou ANNETTE KUR¹⁰⁰⁸, *na data em que o pedido de registo foi feito, o motivo de recusa previsto no art. 3/1/e/iii) da DHM não*

¹⁰⁰⁶ Ac. de 20.09.2007 (Proc. C-371/06, § 28).

¹⁰⁰⁷ Nomeadamente por ANNETTE KUR, *Too Pretty to Protect?...*, 15 e ANTOON QUAEDVLIEG, *Shapes which give substantial value to the goods...*, 200.

¹⁰⁰⁸ *Too Pretty to Protect?...*, 16.

existia. O “valor substancial” resultante da forma não era originário, mas *superveniente*, devido ao investimento publicitário realizado pelo titular da marca, não havendo justificação para o despojar do valor gerado pelo seu próprio esforço¹⁰⁰⁹.

No caso BANG & OLUFSEN¹⁰¹⁰, o Tribunal Geral teve a oportunidade de esclarecer melhor este critério, embora não a tenha aproveitado devidamente. Neste processo, de que não houve recurso para o TJ, foi analisado um pedido de registo, como marca tridimensional, da forma de um altifalante daquela conhecida fabricante de sistemas de som: o corpo do altifalante é formado por um cone que se assemelha a um lápis ou a um tubo de órgão cuja parte pontiaguda toca uma base quadrada. Essa forma corresponde a um desenho muito peculiar que, como reconheceu o TG, *é apercebida como um género de escultura pura, esguia e intemporal para a reprodução da música, o que faz dela um elemento substancial como argumento de promoção das vendas*¹⁰¹¹. Em face disso, o TG confirmou a recusa de registo dessa forma como marca comunitária, validando o entendimento da Câmara de Recurso do IHMI, de que *a forma para a qual o registo foi pedido confere um valor substancial ao referido produto*. Esta conclusão assentou no pressuposto de que *o objectivo imediato da recusa de registar formas meramente funcionais ou que conferem um valor substancial ao produto é evitar que o direito exclusivo e permanente atribuído por uma marca possa servir para perpetuar outros direitos que o legislador pretendeu submeter a «prazos de caducidade»*, acrescentando que o motivo de recusa de registo *dos sinais constituídos exclusivamente por formas que conferem um valor substancial aos produtos consiste em evitar conferir um monopólio sobre tais formas*¹⁰¹².

¹⁰⁰⁹ No mesmo sentido, FEZER, *Markenrecht*, §3 rn. 695.

¹⁰¹⁰ Ac. de 6.10.2011 (Proc. T-508/08). Para um comentário a esta decisão, ANNETTE KUR, *Too Pretty to Protect?...*, 16-18 e também JANNE GAESSEL/LOUISE STUHR, *The 3D shape dilemma: Refusal to register the three-dimensional shape ou a loudspeaker*, JIPLP 2012, vol. 7 (10), 763-768 (as autoras foram, curiosamente, mandatárias da recorrente no processo acima referido). Cf. ainda ANTOON QUAEDVLIEG, *Shapes which give substantial value to the goods...*, 196 ss., que considera que esta decisão *abriu uma Caixa de Pandora cheia de contradições e complicações sem fundo...*, apesar de ser correcta nos seus resultados (213).

¹⁰¹¹ §§ 74 e 75.

¹⁰¹² §§ 65 e 66.

Mais recentemente, o TJ concretizou um pouco melhor os factores a atender para avaliar se a forma confere um valor substancial ao produto. No já referido acórdão STOKKE ¹⁰¹³, o tribunal de reenvio suscitava a questão de saber se este motivo de recusa poderia operar quando a forma do produto tenha *várias características susceptíveis de lhe conferir diferentes valores substanciais* (não só do ponto de vista estético, mas também de segurança, conforto e qualidade); ou se, pelo contrário, só deveria aplicar-se quando *a forma deva ser considerada o valor principal ou predominante*. O TJ respondeu que *o conceito de «forma que confere um valor substancial ao produto» não pode ser apenas limitado à forma dos produtos que tenham exclusivamente um valor artístico ou ornamental, sob pena de não cobrir os produtos que possuam, para lá de um elemento estético importante, características funcionais essenciais. Neste último caso, o direito conferido pela marca ao seu titular atribuiria um monopólio sobre as características essenciais dos produtos, o que impediria o referido motivo de recusa de cumprir plenamente o seu objectivo* ¹⁰¹⁴. Além disso, esclareceu que, ao aferir quais as características essenciais do sinal (para avaliar do seu valor substancial), pode atender-se não só à *percepção da forma do produto pelo público-alvo*, mas também a *outros elementos de apreciação, como a natureza da categoria dos produtos, o valor artístico da forma, a especificidade dessa forma relativamente a outras formas geralmente presentes no mercado em causa, a diferença notável de preço comparativamente a produtos semelhantes ou a existência de uma estratégia promocional que incida principalmente nas características estéticas do produto em causa* ¹⁰¹⁵.

Como é óbvio, este motivo absoluto de recusa — se aplicado à letra — tem uma consequência perversa: quanto mais atraente ou criativa for uma forma, menos chances terá de constituir uma marca válida ¹⁰¹⁶. Em contrapartida, se a forma for

¹⁰¹³ Ac. de 18.09.2014 (C-205/2013), relativo ao registo da conhecida cadeira “TRIPP TRAPP”, ajustável ao crescimento das crianças.

¹⁰¹⁴ § 32.

¹⁰¹⁵ §§ 34-36.

¹⁰¹⁶ Salientando este aspecto, FERNANDEZ-NÓVOA, *Manual...*, 553. ANNETTE KUR, *Too Pretty to Protect?... 3*, considera que esta regra coloca os *designers* de produto num dilema, entre “Scylla e Charybdis”: *shapes which are not significantly different from what is available on the market are lacking distinctiveness which must first be acquired through use, but inherently distinctive shapes may be so attractive that they confer substantial value to the product, thus destroying any prospect of trade*

banal, carece de carácter distintivo e, conseqüentemente, também não poderá ser registada como marca. Da análise da jurisprudência europeia, em particular do acórdão BANG & OLUFSEN, parece extrair-se a conclusão de que uma forma só poderá ser registada como marca se, passando “entre os pingos da chuva”, for apenas *moderadamente* atraente e criativa. *Bella, ma non troppo...*

Este entendimento parece-nos demasiado absurdo para ter sido o perfilhado pelos autores desta norma ¹⁰¹⁷. Mas não é fácil encontrar para este preceito um sentido equilibrado e coerente. MASSIMO MONTANARI ¹⁰¹⁸ propôs-se traçar uma linha de fronteira, situada entre o *design* utilitário e o *design* artístico ¹⁰¹⁹. Este autor entende que a exclusão relativa ao “valor substancial” da forma dirá respeito apenas à segunda categoria, em que se acrescenta “valor artístico” ao produto utilitário; e distingue, a este propósito, entre o “*design* industrial” (que não impede o eventual registo da forma como marca) e o “*design* de arquitectura”, que abrange *aqueles objectos conhecidos no mercado com o nome de um designer famoso e, frequentemente, com um nome de fantasia que os identifica* ¹⁰²⁰. Nestes casos, acrescenta, *é a forma que “faz” o produto*, pelo que só estas formas “semânticas” estariam excluídas da tutela das marcas tridimensionais. Esta linha divisória parece-nos, contudo, demasiado artificial e, mesmo, preconceituosa, dependendo em demasia do “estatuto” do criador.

mark protection ever being obtained. Igualmente em sentido crítico, CHARLES GIELEN, *Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished*, 168, e ANTOON QUAEDVLIEG, *Shapes which give substantial value to the goods...*, 198, que acha *estranho que a simples popularidade de uma marca possa levar à sua ruína*. Por esse motivo, JOCHEN PAGENBERG, *Trade Dress and the Three-Dimensional Mark – The Neglected Children of Trademark Law?*, 837, considera necessária uma revisão da jurisprudência do TJ sobre este aspecto, sob pena de *termos de aceitar que as novas marcas mais atraentes são as primeiras a tornar-se inválidas*.

¹⁰¹⁷ Comentando esta matéria, ROBIN JACOB, *Woolly Lines in Intellectual Property Law*, in “Patents and Technological Progress in a Globalized World — MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law”, Vol. 6, 2009, 781-791, desabafava: *trade mark law has aspects which remind you of quantum physics and particularly Heisenberg’s principle of uncertainty: the more you clarify one aspect the woollier become others. Truly I think with confidence that no one will ever come up with a clear vision of what a trade mark is or is for.*

¹⁰¹⁸ *L’Industrial Design tra Modelli, Marchi di Forma e Diritto Industriale*, in “Diritto Industriale”, 2010, 17-18.

¹⁰¹⁹ Para uma distinção entre estas duas categorias, JOHN HESKETT, *Design. A very short introduction*, 28 e 38.

¹⁰²⁰ Como, por exemplo, o candeeiro “Arco” de Piergiacomo e Achille Castiglione (*L’Industrial Design...*, 18), ou o conhecido espremedor de citrinos de Philip Starck, que custa € 60 numa loja *online* (<http://www.alessi.es/ashop-es/design-products/accsorios-de-cocina>). Muitos destes objectos, aparentemente utilitários, são destinados mais à sala de estar do que à cozinha.

Acresce que a função identificadora das marcas será até, provavelmente, melhor desempenhada por objectos com notoriedade (emprestada pelos seus criadores) do que por objectos anónimos de *design* meramente utilitário. Pelo que não vemos razão para privilegiar estes relativamente àqueles. Daí que, a nosso ver, tal critério deva ser rejeitado.

No entanto, como o legislador europeu não dá mostras de querer suprimir este motivo de recusa ¹⁰²¹, mister será encontrar-lhe alguma coerência, tomando como ponto de partida a *ratio* do preceito, tal como foi enunciada pelo Tribunal de Justiça, no caso BANG & OLUFSEN: *evitar conferir um monopólio sobre as formas que conferem um valor substancial ao produto*. Isto parece significar, como refere ANTOON QUADVLIEG, que o objectivo da exclusão não é tanto o de delimitar a tutela das marcas face à dos demais DPI, mas sim o de manter certas formas disponíveis para os concorrentes (“the anti-monopoly rationale”) ¹⁰²². Numa perspectiva mais abrangente, relativa aos três motivos de recusa que temos vindo a analisar, ANNETTE KUR ¹⁰²³ entende que as exclusões com base na “funcionalidade” (quer técnica, quer estética) *retiram a sua justificação do equilíbrio que tem de se encontrar entre, por um lado, a protecção das criações, inovações e o valor informativo dos sinais distintivos e, por outro, a livre concorrência*. Por isso, esta autora considera que *o teste crucial deveria consistir numa análise do potencial competitivo da forma em questão, avaliando em que medida a sua apropriação por um único titular seria susceptível de dificultar, ou mesmo excluir, uma concorrência eficiente e significativa* ¹⁰²⁴. Na verdade, se analisarmos esta questão à luz da função essencial da marca — a *função indicativa*

¹⁰²¹ Cf. a citadas propostas de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27.03.2013, COM (2013) 161 final, 2013/0088 e Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27.03.2013, COM (2013) 162 final, 2013/0089.

¹⁰²² *Shapes which give substantial value to the goods...*, 202 e ss.. Note-se que o próprio Tribunal Benelux de Justiça, no caso Burberry I, entendeu que (para efeitos da exclusão do registo da forma por ter “valor substancial”) não era relevante a circunstância de essa forma ser protegível como desenho ou modelo ou direito de autor, uma vez que o objetivo dessa regra não era o de delimitar a esfera de protecção destes ramos do direito, mas sim proteger a liberdade dos concorrentes utilizarem a mesma forma nos seus produtos para aumentar o respectivo valor. Sobre este ponto, cf. ainda CHARLES GIELEN, *Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished*, 166-167, que sublinha a semelhança desse raciocínio com o que foi enunciado pelo TJ no caso PHILIPS-REMINGTON.

¹⁰²³ *Too Pretty to Protect? ...*, 9.

¹⁰²⁴ *Idem*, 22.

da origem empresarial — torna-se claro que o interesse protegido do titular da marca de forma não é (não deve ser) o de reservar para si o uso de uma forma valiosa em termos funcionais ou comerciais, mas sim o de evitar que o valor identificativo ou referenciador dessa forma se dissipe, em resultado da sua utilização por terceiros. Porém, além desta função central, as marcas desempenham actualmente outras funções, complementares, que também merecem tutela do direito, como as *de comunicação, de investimento ou de publicidade*¹⁰²⁵. Sendo assim, haverá que proceder, em cada caso concreto, a uma *ponderação* dos interesses em presença: num dos pratos da balança, deve colocar-se o capital de reconhecimento que a forma adquiriu e a sua conseqüente idoneidade para funcionar como sinal distintivo; no outro, a eventual necessidade de os concorrentes utilizarem livremente essa forma, na sua actividade empresarial. Como é óbvio, a decisão a tomar em cada situação concreta nunca será totalmente inócua, pois lesará sempre, num grau maior ou menor, um dos interesses em presença. Por isso, a questão a colocar será, no final de contas, qual o interesse que deve ser sacrificado, no momento da decisão: o da liberdade da concorrência, ou o interesse dos empresários e consumidores em usar a forma como indicador de origem e referencial publicitário do produto. Atenta a *ratio* desta exclusão, tal como enunciada pelo TJ, o registo de uma forma como marca só deve ser recusado quando se concluir que essa forma é necessária para permitir aos concorrentes competirem efectivamente com o titular. Nesta perspectiva, uma forma conferirá um “valor substancial” ao produto quando atribua ao seu fabricante uma tal supremacia sobre os seus concorrentes que os impeça de, utilizando outras formas alternativas, exercer sobre ele uma pressão concorrencial efectiva¹⁰²⁶. Por exemplo,

¹⁰²⁵ Ac. do TJ de 18.06.2009 (C-487/07, L'ORÉAL.BELLURE, § 58). Para uma análise desta jurisprudência, e suas implicações para o tema da Estética Industrial, cf. *infra*, 24.3.

¹⁰²⁶ Neste sentido, ANNETTE KUR, *Too Pretty to Protect...*, 18, considera que a verdadeira questão a colocar é: *whether the shape — beyond the information it has come to convey about comercial origin, and unrelated to the goodwill it represents — still confers such strong competitive advantages to the prospective right holder that to keep it free from monopolisation appears 'essential' for others to engage in meaningful competition.* ANTOON QUAEDVLIEG, *Shapes which give substantial value to the goods...*, 215, também entende que, à luz da *ratio* anti-monopolística, *it becomes entirely indifferent whether a shape adds market value to the goods. What counts is whether the shape contains elements potentially useful for innovation.* Numa perspectiva algo semelhante, JANNE GAESSEL/LOUISE STUHR, *The 3D shape dilemma: Refusal to register the three-dimensional shape of a loudspeaker*, 763, 764, defendem que o “ultimate test” deveria ser *whether the granting of trade mark protection may be really contrary to the overriding objective of Article 7(1)(e)(iii), which is to ensure efficient competition.* E concluem, criticando a decisão do TPI no caso BANG & OLUFSEN: *There is nothing to suggest that a*

se a Apple conseguisse registar como marca a forma geral do *ipad* (isto é, de um computador portátil composto apenas por um ecrã táctil, sem teclado), ficaria na prática com um monopólio sobre os denominados “tablets”, impedindo uma concorrência efectiva nesse segmento de mercado. Essa forma sintetiza um conceito e, por esse motivo, confere um “valor substancial” ao produto ¹⁰²⁷. Em casos como este, deve considerar-se presente um “imperativo de disponibilidade” ¹⁰²⁸ que faz pender os pratos da balança a favor do interesse da liberdade da concorrência, sacrificando as ambições exclusivistas das empresas pioneiras na utilização de uma determinada forma de produto.

23. A aplicação prática dos critérios de admissibilidade das marcas de forma

23.1. A prática do IHMI

As marcas de forma, cuja tutela se justifica plenamente quando sirvam para desempenhar as funções que o legislador lhes assinalou, enquanto *sinais distintivos*, podem tornar-se um instrumento de apropriação abusiva de realidades pertencentes

CTM registration for BeoLab 802 [o modelo cuja forma estava em causa] would restrict competition since competitors retain sufficient access to producing non-confusingly similar slim loudspeaker shapes.

¹⁰²⁷ Um exemplo semelhante, envolvendo uma marca figurativa, surgiu-nos há alguns anos, na prática da advocacia, quando uma empresa portuguesa, fabricante de artigos de marroquinaria, foi denunciada criminalmente por estar a utilizar, como *motivo decorativo* de um modelo de carteiras de senhora, uma sequência de losangos e pespontos (que aliás já utilizara noutros modelos, há mais de dez anos). Só que, entretanto, a denunciante (uma empresa francesa do mesmo ramo), havia registado esse motivo decorativo como marca figurativa para produtos desse género, adquirindo com isso um direito exclusivo sobre esse desenho, que aliás não usava isoladamente nos seus produtos, mas sim acompanhado de outra marca, nominativa. Para além da questão de saber se a denunciada estava a usar o dito sinal *como marca* (pois assinalava as carteiras que fabricava com as suas próprias marcas) parece claro que o sinal registado pela empresa francesa constitui uma forma (bidimensional) que confere valor substancial ao produto (servindo como motivo decorativo) e, sobretudo, um desenho pertencente ao domínio público e que nele deveria permanecer, à disposição dos diversos concorrentes que pretendessem fazer uso dele. Por isso, um sinal deste tipo não deveria beneficiar de um registo de marca.

¹⁰²⁸ Como veremos *infra*, 23.2., o conceito de “imperativo de disponibilidade” pode desempenhar neste âmbito um papel extremamente relevante, conferindo coerência e unidade a uma parte substancial dos motivos absolutos de recusa do registo de marcas.

ao domínio público e que, como tal, devem continuar à disposição da generalidade dos agentes económicos. A procura crescente do registo destas marcas, no IHMI, indicia a existência desse risco. Até final de Outubro de 2014, este Instituto tinha já registado 3.828 marcas tridimensionais e recusado o registo de 1.546 pedidos, havendo ainda a assinalar 1.009 desistências de pedidos de registo ¹⁰²⁹. A significativa taxa de indeferimento não reflecte, porém, uma atitude de especial desfavor do IHMI quanto a este tipo de marcas. Pelo contrário, a triagem efectuada por esta agência europeia tem-se revelado demasiado tolerante, tendo vindo a registar marcas que correspondem a formas manifestamente “naturais, funcionais ou decorativas”. E que, por isso, deveriam ter sido recusadas. Esta postura complacente deve repetir-se, muito provavelmente, no nosso INPI ¹⁰³⁰.

É certo que um registo de marca indevidamente concedido é passível de invalidação posterior, através de um pedido de declaração de nulidade, nos termos dos artigos 33/1/a) do CPI e 52/1/a) do RMC. Ou seja, a falta de um requisito específico de protecção das marcas de forma constitui *motivo absoluto* de recusa ¹⁰³¹ que, se for desconsiderado aquando da concessão do registo, será causa de *nulidade absoluta*, a qual pode ser declarada em acção especialmente intentada para o efeito ou após pedido reconvenicional formulado pelo demandado por contrafacção ou uso indevido da marca registada. Só que este “remédio” não previne a “enfermidade”, pois não liberta aqueles que sejam injustamente demandados do ónus de se defenderem em procedimentos judiciais, civis ou mesmo criminais, com os inerentes encargos e riscos de condenação, atenta a inevitável incerteza das decisões dos tribunais. Como justamente sublinham CORNISH/LLEWELYN/APLIN, há *crescentes sinais de inquietação ante a profusão de marcas e da sua capacidade de impedir aquilo que a*

¹⁰²⁹ Fonte: <https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>; pesquisa realizada em 31.10.2014.

¹⁰³⁰ O INPI não disponibiliza dados informativos discriminados com o mesmo detalhe que o IHMI, apenas constando, da respectiva página de Internet (<http://www.marcaspatentes.pt>), a existência de 294 registos nacionais de marcas tridimensionais; pesquisa realizada em 31.10.2014.

¹⁰³¹ Artigos 238/1/c) do CPI e 7/1/e) do RMC.

maioria dos observadores imparciais olharia como concorrência legítima ¹⁰³². O excesso de registos de marcas constituídas pela forma do produto representa assim um fenómeno de *poluição* do ambiente empresarial, limitando abusivamente a margem de liberdade de que gozam os agentes económicos, com a agravante de os registos de marca serem potencialmente *perpétuos*. Por isso, uma marca de forma abusivamente registada é, à partida, mais nociva do que uma patente ou um DM feridos de nulidade, pois estes direitos exclusivos caducam automaticamente, decorridos que sejam 20 ou 25 anos, respectivamente ¹⁰³³. Esta consequência indesejável tem ainda uma *agravante* nos casos de marcas de prestígio, pois o âmbito do exclusivo que as rodeia não abrange apenas o círculo dos produtos idênticos e afins daqueles a que respeita a marca, mas um âmbito merceológico muito mais vasto, o que avoluma a restrição indevida da liberdade de concorrência ¹⁰³⁴. Até porque nada obsta a que uma marca tridimensional goze da tutela reservada às marcas de prestígio, sendo mesmo provável que tal suceda, dado que o registo das marcas de forma depende, como vimos, de terem especial notoriedade.

Uma simples consulta da eficiente base de dados do IHMI ¹⁰³⁵ permite detectar inúmeros exemplos de marcas tridimensionais, dificilmente conciliáveis com as regras imperativas que estivemos a analisar. Os exemplos são muito variados. Desde pneus de tractores, a garrafas de bebidas alcoólicas com formas banais, bolachas e biscoitos, pastilhas de medicamentos, passando por berbequins eléctricos, pegas de alicates e motores de bombas hidráulicas, há marcas tridimensionais que claramente não mereciam ser registadas. Isto apesar de o IHMI estar obrigado a realizar, officiosamente, o exame relativo aos motivos absolutos de recusa (art. 37 do RMC). Hoje em dia, qualquer empresa que tenha um produto bem sucedido no mercado, sente-se tentada a registá-lo como marca, para se atribuir um exclusivo perpétuo. Por vezes, quase parece existir uma competição entre consultores de propriedade

¹⁰³²*Intellectual Property...*, vii (no original: “there are growing signs of disquiet at the profusion of trade marks and their capacity to derail what most neutral observers would regard to be legitimate competition”).

¹⁰³³ Artigos 99.º e 201.º do CPI e 12.º do RDM.

¹⁰³⁴ Sublinhando este risco, GUSTAVO GHIDINI, *From here to eternity? On the overlap of shape trade marks with design protection*, in “Technology and Competition”, 2009, 61.

¹⁰³⁵ Através da ferramenta de busca disponível in <https://oami.europa.eu/eSearch>.

industrial, para ver quem consegue a “proeza” mais espectacular, “dando a volta” às entidades de registo e valendo-se da sua complacência, ou avidez tributária ¹⁰³⁶, para obter registos cada vez mais espantosos e inesperados.

Esta tendência atingiu o auge num caso peregrino, julgado pelo TJ em 2007 ¹⁰³⁷, apreciando os pedidos de registo de duas marcas que consistiam “num receptáculo ou câmara de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador”, representado numa figura anexa aos pedidos. A requerente (DYSON LTD, fabricante de aspiradores) declarou expressamente que não pretendia obter o registo de uma marca *para uma ou várias formas determinadas do receptáculo de recolha transparente — uma vez que as formas representadas graficamente no referido receptáculo eram apenas exemplos —, mas obter o registo de uma marca para o próprio receptáculo*. Por isso, declarou que o registo dessa marca tinha por objecto *todas as formas imagináveis de uma caixa de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador* ¹⁰³⁸. Perante esta candura, o TJ começou por sublinhar que a marca é, por definição, *um sinal*, acrescentando que este pedido de registo tinha por objecto um conceito ou uma *propriedade* ¹⁰³⁹ do produto em causa (e não propriamente um sinal), que não é susceptível de constituir uma marca na acepção do art. 2 da DHM. Por isso, acrescentou, o direito de marcas não pode ser *desvirtuado de modo a obter uma vantagem concorrencial indevida* ¹⁰⁴⁰; e que tal vantagem passaria a existir se a requerente do registo ficasse com *o direito de impedir que os seus concorrentes oferecessem aspiradores apresentando na sua superfície externa qualquer tipo de caixa de recolha transparente, independentemente da sua forma* ¹⁰⁴¹.

¹⁰³⁶ Importa ter presente que o funcionamento da generalidade das instituições de registo de Propriedade Industrial (como o INPI e o IHMI) é financiado com o produto das taxas que cobram por registos, anuidades e renovações. O que, sem prejuízo da isenção intelectual dos examinadores, individualmente considerados, pode gerar uma *predisposição* favorável à concessão de registos.

¹⁰³⁷ Ac. de 25.01.2007 (DYSON LTD, C-321/03), que em parte reafirmou o já decidido no acórdão de 24.06.2004 (HEIDELBERGER BAUCHEMIE, C-49/02).

¹⁰³⁸ §§ 19 e 20.

¹⁰³⁹ § 39.

¹⁰⁴⁰ § 34.

¹⁰⁴¹ § 38. Um caso com semelhanças ao apreciado no acórdão DYSON, mas no domínio dos DM, julgado pelo BGH em 31.05.1979 (“NOTIZBLÖCKE”), é relatado por CHRISTOF KRÜGER, *Designs Between*

23.2. O imperativo de disponibilidade

Esta referência à “vantagem comercial indevida”, constante do acórdão DYSON, aponta certamente para o âmago da questão em apreço. A *ratio* comum aos três motivos de recusa do registo das marcas de forma — limitar os danos anti-concorrenciais, *mantendo no domínio público as características essenciais do produto em causa, que se reflectem na forma deste*¹⁰⁴² — inspira um princípio transversal do direito de marcas, delimitando aquilo que pode ser objecto de apropriação exclusiva como sinal distintivo. Na verdade, sem o afirmar explicitamente, o TJ aplicou nessa decisão um princípio denominado *imperativo de disponibilidade*, que significa que certos sinais não devem ser sujeitos a direitos privativos, mediante o seu registo como marcas, mas sim permanecer disponíveis para livre fruição dos agentes económicos, a fim de salvaguardar a liberdade de concorrência.

Este princípio foi desenvolvido pela doutrina e jurisprudência alemãs, na vigência da lei de marcas anterior a 1994, com o objectivo de ampliar o âmbito (demasiado limitado) dos motivos de recusa de registo de marcas previstos no direito positivo germânico¹⁰⁴³. Essa lei só proibia o registo de sinais compostos exclusivamente por números, letras ou palavras contendo indicações sobre a espécie, a época, o lugar de produção, as qualidades, o fim, o preço, a quantidade ou o peso dos produtos¹⁰⁴⁴. Não previa a recusa de pedidos de outro tipo de sinais (v.g., formas técnicas), cuja utilização era considerada necessária para o exercício de uma livre concorrência. Por isso, sobretudo a partir dos anos sessenta do século passado, a jurisprudência alemã consagrou a inadmissibilidade do registo como marca de sinais que estivessem

Copyright and Industrial Property Protection, IIC 1984, 173: uma empresa registou como desenho ou modelo a imagem de um bloco-notas cúbico, mostrando uma imagem publicitária num dos lados, e pretendeu posteriormente impedir que outras empresas fizessem o mesmo, usando imagens diferentes. O BGH recusou-se a proteger a ideia em si mesma, declarando que o titular do registo poderia, quando muito, impedir outros blocos-nota cúbicos com um desenho igual ou parecido; e nada mais.

¹⁰⁴² Para usar a fórmula usada pelo Advogado-Geral MACIEJ SZPUNAR, nas conclusões apresentadas em 14.05.2014, no Proc. C-205/13 (HAUCK.STOKKE), § 28.

¹⁰⁴³ A “Warenzeichengesetz” de 5.05.1936, revista em 1968, que foi substituída pela lei actualmente em vigor, a “Markenrechtgesetz” de 25.10.1994.

¹⁰⁴⁴ § 4, n.º 2 da “Warenzeichengesetz”.

sujeitos a um “imperativo de disponibilidade” (“Freihaltebedürfnis”), isto é, sinais cuja apropriação exclusiva como marca seria lesiva do interesse da liberdade de concorrência ¹⁰⁴⁵. Contudo, a jurisprudência germânica subordinava a incidência deste “Freihaltebedürfnis” à verificação de vários requisitos: exigia-se que o imperativo fosse *concreto* (isto é, se verificasse em relação aos produtos ou serviços concretos, mencionados no pedido de registo) ¹⁰⁴⁶ e *actual* (não se tratando de um mero risco potencial ou eventual, embora se admitisse um juízo de prognose baseado em factos certos) ¹⁰⁴⁷. O ónus da prova da inexistência deste motivo absoluto de recusa incumbia, segundo a jurisprudência, ao requerente do registo (isto é, o interessado tinha que demonstrar que os seus concorrentes não necessitavam do sinal em questão para competirem livremente com ele). Entretanto, com a publicação da “Markenrechtgesetz” de 1994 — cuja secção 8 (2) passou a incluir as exclusões previstas no art. 3/1 da DHM —, a importância do “Freihaltebedürfnis” atenuou-se,

¹⁰⁴⁵ ANNETTE FRISCH, *Das Freihaltbedürfnis im Markenrecht*, 2007, 18-21, sublinhando que já anteriormente (inclusive no domínio das leis de 1874 e de 1894) a jurisprudência germânica recorria a uma ideia de liberdade de concorrência como um princípio fundamental do direito dos sinais distintivos. No entanto, este princípio só se autonomizou na vigência da *Warenzeichengesetz*. Um marco fundamental nesta evolução foi o ac. Polyestra (*in GRUR* 1968, 694 ss.). No mesmo sentido, PHILIPP HOFFMANN, *Umfang und Rechtfertigung des Freihaltbedürfnis im (europäischen) Markenrecht*, 2011, 1-4, que destaca ainda uma decisão anterior do BGH, no caso Polymar (*in GRUR* 1966, 676 ss.). Sobre o conceito de imperativo de disponibilidade (“Freihaltebedürfnis”), cf. além destas duas obras, KARL-HEINZ FEZER, *Markenrecht*, 2009, §3 rn. 637-701 e §8 rn. 300-310 e 699-747, HÖRST-PETER GÖTTING, *Gewerblicher Rechtsschutz*, 2014, 364-370 e JEREMY PHILLIPS, *Trade Mark Law and the Need to Keep Free – Intellectual Property Monopolies Have Their Limits*, IIC 2005, 389-401, que, referindo-se às marcas nominativas, sintetiza este imperativo do seguinte modo: *the need to keep free is a technique for preventing a trader from obtaining control of a term or indication that is needed by others [that] would be harmed or inconvenienced if the vocabulary by means of which they carried out their trade was appropriated by a trade mark owner for his private use* (399). No entanto, este autor entende que a utilidade deste princípio é reduzida, pois é largamente redundante com outras regras do direito de marcas, como v.g. a proibição do registo das marcas descritivas e genéricas (401). GUSTAVO GHIDINI *Un Appunto sul Marchio di Forma*, 85, considera que o imperativo de disponibilidade só se faz sentir quanto às marcas tridimensionais “intrínsecas” (i.e., constituídas pela forma do próprio produto) e não já quanto às marcas tridimensionais “extrínsecas” (formas de objectos que acompanhem o produto, para o identificar), nem quanto às marcas bidimensionais. Sobre este tema, cf. ainda, entre outros, MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, 2002, 222 ss., MARTIN SENFTLEBEN, *Free Signs and Free Use – How to Offer Room for Freedom of Expression Within the Trademark System*, in “Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property”, 2013. Em Portugal, aludem ao “Freihaltebedürfnis” NOGUEIRA SERENS, *A Vulgarização da marca...*, 33 e 83 e *Aspectos do Princípio da Verdade da Marca*, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 2002, 588 ss., e RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica da Denominação de Origem*, 2010, 984-985, nota (2390) referindo que, apesar de o TJ se ter recusado a aplicar os critérios específicos, desenvolvidos pela jurisprudência alemã, não afastou o referido instituto jurídico pretoriano no respeito do interesse geral na livre disponibilidade de certas indicações.

¹⁰⁴⁶ FEZER, *Markenrecht*, §8 rn. 303, 309 e 310.

¹⁰⁴⁷ *Idem*, §8 rn. 300-303.

na medida em que se alterou radicalmente a situação que havia ditado o seu nascimento ¹⁰⁴⁸. Apesar disso, como sublinha FEZER ¹⁰⁴⁹, aquele princípio e a jurisprudência que o desenvolveu continuam a ser úteis para a interpretação dos três motivos absolutos de recusa relacionados com as marcas de forma.

Noutros ordenamentos jurídicos, o interesse em proteger a liberdade de concorrência dos “excessos” do direito de marcas ditou a adopção de regimes e expedientes diversificados, mas comungando todos da preocupação de evitar que certos sinais de interesse colectivo pudessem ser submetidos a direitos exclusivos. Assim, os tribunais britânicos, embora sem recorrerem à figura de “imperativo de disponibilidade”, foram invocando ao longo do século XX o conceito do “trade mark common”, nomeadamente em matéria de marcas nominativas ¹⁰⁵⁰. Esta jurisprudência parte da ideia de que *o vocabulário da língua inglesa é propriedade comum: ele pertence a todos por igual; e ninguém deve ser autorizado a impedir outros membros da comunidade de usar com finalidade descritiva uma palavra que faz referência à natureza ou qualidade dos produtos* ¹⁰⁵¹. ANTOON QUAEDVLIEG ¹⁰⁵² faz menção de uma jurisprudência belga do século XIX que recusou o registo, como sinais

¹⁰⁴⁸ Para uma síntese particularmente clara da figura do “Freihaltebedürfnis”, cf. as conclusões do advogado-geral RUIZ-JARABO COLOMER, apresentadas em 16.01.2008 no processo ADIDAS.MARCA MODE (C-102/07), em especial §§ 33 a 45. Cf., ainda, as referências do advogado-geral NIILLO JÄÄSKINEN, nas suas conclusões no caso SECURVITA (C-90/11 e C-91/11), §§ 29 a 31, apresentadas em 26.01.2012.

¹⁰⁴⁹ *Markenrechts*, §8 rn. 249.

¹⁰⁵⁰ JENNIFER DAVIS, *Protecting the common: delineating a public domain in trade mark law*, 346.

¹⁰⁵¹ Ac. Eastman Photographic Materials Company v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, de 1894 (marca “Solio”), citado por JENNIFER DAVIS, *Protecting the common: delineating a public domain in trade mark law*, 349 (no original: “the vocabulary of the English language is common property: It belongs alike to all; and no one ought to be permitted to prevent the other members of the community from using for such purposes of description a word which has reference to the character or quality of goods”). Esta autora descreve em detalhe a jurisprudência que cunhou este conceito (iniciada com o caso “Fruit Salt”, de 1889) e relaciona-a com as normas da DHM e do RMC, explicando que o conceito britânico de “common” respeita originariamente a “common land” — algo que poderá traduzir-se (imperfeitamente) como “baldio” —, servindo na jurisprudência de marcas como uma simples metáfora, para exprimir a ideia de que há certos sinais que devem permanecer livres para todos poderem usar, à semelhança do que acontece com o “common land”, aonde os “commoners” podem aceder e de cujos frutos podem beneficiar. Por isso, os tribunais britânicos vieram condenando as tentativas de *wealthy traders [that] are eager to enclose part of the great common of the English language and to exclude the general public of the present day and of the future from access to the enclosure* — como lapidarmente declarou o Court of Appeal, em 1909 (Lord Cozens-Hardy, recusando o registo da marca “Perfection” para sabão).

¹⁰⁵² *Shapes which give substantial value to the goods...*, 202 e 203, nota (74).

distintivos, de formas de cestos cujo formato afectava fundamentalmente o valor do produto, a fim de salvaguardar o direito de todos competirem com produtos de igual qualidade. No direito espanhol, como refere MANUEL LOBATO ¹⁰⁵³, não existe uma doutrina de livre disponibilidade dos sinais semelhante à que desenvolveu na Alemanha, sendo a questão equacionada, sobretudo, ao nível do carácter descritivo.

Entre nós, embora não seja conhecida qualquer corrente doutrinal ou jurisprudencial semelhante à que instituiu o “Freihaltebedürfnis” — até pela sua menor necessidade, face à previsão expressa dos motivos de recusa omissos na antiga lei alemã ¹⁰⁵⁴ —, os nossos tribunais não deixaram de reconhecer o imperativo de manter livres sinais julgados necessários ao livre exercício das actividades económicas. É particularmente sugestivo, a esse respeito, um acórdão da Relação de Lisboa em que se declara que a *língua é o baldio comum em que todos devem poder espraiair-se* ¹⁰⁵⁵. Pode citar-se, por exemplo, um acórdão da mesma Relação, que recusou o registo da marca “SUAVE”, invocando não só a falta de carácter distintivo, mas também *a necessidade de preservar o uso dessa indicação descritiva pelo restante comércio concorrente* ¹⁰⁵⁶; e outra decisão, também desse tribunal, que indeferiu o registo da marca “MINI”, para assinalar cerveja ¹⁰⁵⁷, com uma dupla fundamentação, assente, por um lado, na falta de carácter distintivo ¹⁰⁵⁸ e, por outro, na necessidade de manter este sinal disponível para todos:

(...) temos também de acautelar a liberdade do uso de expressões que podem ser utilizadas por todos os agentes do mercado e que podem compor uma determinada marca, tornando-a diferenciada de uma outra. Ou seja, o termo “MINI”, acompanhado de qualquer

¹⁰⁵³ Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 213.

¹⁰⁵⁴ Como sucedia com os §§ 1 e 2 do art. 79 do CPI de 1940, cuja *ratio*, nas palavras de JUSTINO CRUZ, *CPI anotado*, 169, era a de *impedir que se monopolize, através do registo da marca, uma designação que não pode ser apropriada (...)*.

¹⁰⁵⁵ Ac. de 2.03.2001 (rel. Américo Marcelino, in BPI 2/2001, 556).

¹⁰⁵⁶ Ac. de 6.11.97 (rec. n.º 0018292, rel. Ferreira Girão).

¹⁰⁵⁷ Ac. 31.01.2012 (recurso n.º 238/09.5TYLSB, rel. Dina Monteiro).

¹⁰⁵⁸ A este respeito, a Relação considerou que *estamos perante um prefixo e que, como tal, é insusceptível de apropriação por qualquer consumidor (...) que se assume, assim, como um prefixo genérico e usual, quer no comércio, quer na linguagem quotidiana. (...) o prefixo Mini, utilizado individualmente, não tem qualquer carácter distintivo que possa ser susceptível de apropriação e aquisição pelo uso, permitindo o seu registo como marca, antes se assumindo como um prefixo do domínio público – artigo 223.º, n.º 1, alínea d) do Código da Propriedade Industrial.*

outro vocábulo, sempre poderá ser usado por todos os comerciantes, individualizando os respectivos produtos, sem que, individualmente, possa ser apropriado por quaisquer deles, assim se garantindo uma sã manutenção das regras de concorrência.

Esta última passagem exprime, claramente, o princípio ínsito no “imperativo de disponibilidade”, deduzindo da liberdade de concorrência a necessidade de impedir a apropriação exclusiva de sinais de uso comum, entre os agentes económicos. Esta jurisprudência, ainda que respeitante a marcas verbais ou nominativas, é claramente transponível para os restantes tipos de marca, incluindo as marcas de forma. Nesse sentido, cumpre assinalar um recente acórdão da Relação de Lisboa ¹⁰⁵⁹, rejeitando um recurso da NESTLÉ contra uma decisão do INPI que concedeu à IMPERIAL o registo de uma marca tridimensional para assinalar barras de chocolate, constituída por duas barras paralelas. Segundo a recorrente, essas duas barras infringiam o direito decorrente do seu registo de marca da forma das barras duplas paralelas comercializadas sob a designação “KIT KAT”; isto apesar de existirem algumas diferenças no formato das barras em confronto e da respectiva junção. O tribunal confirmou o registo da marca da IMPERIAL, com a seguinte argumentação:

Temos que atender a que no campo das barras de chocolate a imaginação está necessária[mente] limitada pela própria noção de “barra”, não sendo assim deixada aos criativos uma margem significativa e inovação e de criação.

Daí termos que atender aos necessariamente pequenos sinais que as distinguem e que estão supra enunciados. Sinais esses que, a nosso ver, apresentam carácter suficientemente distintivo para os clientes comuns das ditas “barras”, não se podendo aceitar que a recorrente obtenha o exclusivo da produção e comercialização das “duas barras unidas”, como parece ser sua pretensão.

Esta decisão, ao considerar inaceitável que a recorrente reivindique um exclusivo sobre a produção e comercialização de produtos com esta forma específica (“duas barras unidas”), assenta na mesma *ratio* anti-monopolística que subjaz ao

¹⁰⁵⁹ Ac. de 27.11.2014 (Proc. 2/13.7YHLSB, NESTLÉ.IMPERIAL, rel. Teresa Soares; ainda não publicado), confirmando uma sent. do TPI de 10.03.2014 (1.º Juízo, André Teixeira dos Santos). As marcas de forma relativas às barras de chocolate “KIT KAT” deram origem a um intenso contencioso, quer ao nível das instâncias nacionais, quer das instâncias europeias, estando actualmente pendente no TJ um reenvio prejudicial (C-215/14; NESTLÉ.CADBURY) formulado pelo High Court of Justice, Chancery Division (England and Wales), relativo à interpretação do art. 3/3 e 3/1, alíneas e), i) e ii), da DHM.

“imperativo de disponibilidade”, comungando da sua preocupação de manter à disposição dos agentes económicos formas e sinais importantes para o exercício da normal concorrência. Esse imperativo — geralmente invocado como fundamento de *recusa do registo* de uma marca de forma — pode igualmente servir para *limitar o âmbito* de protecção de um sinal distintivo, quando este consista numa forma que os concorrentes do titular sejam obrigados a usar para acederem ao mercado, evitando-se que o titular do primeiro registo disponha de um monopólio sobre um certo tipo de produto ¹⁰⁶⁰.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça contém algumas alusões a este princípio, tendo mesmo declarado, no acórdão ADIDAS.MARCA MODE, que *esse imperativo de disponibilidade é a ratio que subjaz a certos motivos de recusa de registo enunciados no artigo 3.º da directiva* ¹⁰⁶¹. Contudo, essa referência não exprime um acolhimento incondicional da figura do “Freihaltebedürfnis”, apesar de assentar nos mesmos fundamentos. Assim, o TJ já declarou que *a possibilidade de registar uma marca pode ser objecto de restrições com base no interesse público*, sublinhando que a alínea c) do art. 3/1 da DHM — equivalente à alínea c) do art. 223/1 do CPI — *prossegue um fim de interesse geral que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos* ¹⁰⁶². Noutra ocasião, considerou que a alínea e) da mesma disposição também *prossegue um objectivo de interesse geral de que uma forma cujas características essenciais respondem a uma função técnica e foram escolhidas para preencher essa função possa ser livremente utilizada por todos* ¹⁰⁶³. Este argumento foi reafirmado, por fim, a respeito das marcas constituídas por uma só cor, invocando *um interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes*

¹⁰⁶⁰ Não se ignora que o TJ declarou — em sentido contrário ao que referimos no texto — que o imperativo de disponibilidade não deve constituir uma *limitação autónoma dos efeitos da marca*, nem um critério de apreciação, após registo de uma marca, para *delimitar o âmbito do direito exclusivo* do titular da marca (Ac. de 10.04.2008, C-102/07, ADIDAS.MARCA MODE; § 43). Mas essa posição, como veremos em seguida, tem que ser conciliada com o decidido no ac. de 6.05.2003, C-104/01, LIBERTEL, § 60), que nesta parte aponta em sentido diverso.

¹⁰⁶¹ Ac. de 10.04.2008 (C-102/07, § 23).

¹⁰⁶² Acs. de 4.05.1999 (C-108/97 e C-109/97, WINDSURFING CHIEMSEE, § 25) e de 8.04.2003 (C-53/01 a 55/01, LINDE, § 74).

¹⁰⁶³ Cf. os citados acs. PHILIPS.REMINGTON (§ 80) e LINDE (§ 72).

operadores económicos que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo ¹⁰⁶⁴.

Em contrapartida, aquele tribunal sublinhou que o imperativo de disponibilidade não deve influir no exame do grau de semelhança ou de confundibilidade entre dois sinais distintivos, nem relevar para definir o âmbito de protecção de uma marca registada. Fê-lo no citado acórdão ADIDAS.MARCA MODE ¹⁰⁶⁵, em que estava em causa a protecção de uma marca registada pela conhecida empresa de material desportivo, constituída por três riscas verticais paralelas, alegadamente ofendida pela utilização de duas riscas paralelas em vestuário desportivo comercializado por outras empresas. Nessa decisão, o TJ afirmou que, apesar de o imperativo de disponibilidade desempenhar um *papel pertinente* no quadro dos arts. 3 e 12 da DHM, *não pode nunca constituir uma limitação autónoma dos efeitos da marca, nem um critério de apreciação, após registo de uma marca, para efeitos de delimitar o âmbito do direito exclusivo do titular da marca* ¹⁰⁶⁶. Na mesma linha, no caso PROCTER & GAMBLE ¹⁰⁶⁷, em que a câmara de recurso do IHMI tinha aludido ao “imperativo de disponibilidade”, o TPI declarou que *o interesse que podem ter os concorrentes do requerente de uma marca tridimensional constituída pela apresentação de um produto em escolherem livremente a forma e o desenho dos seus próprios produtos não é, em si mesmo, um motivo susceptível de justificar a recusa de registar essa marca nem um critério de apreciação, bastante por si só, do carácter distintivo da marca. Ao excluir o registo de sinais desprovidos de carácter distintivo, o artigo 7.º, n.º 1 do Regulamento n.º 40/94 só protege o **interesse na disponibilidade** das diferentes variantes de apresentação de um produto se a apresentação cujo registo é pedida não puder, a priori, e independentemente da sua utilização na acepção do artigo 7.º, n.º 3, do regulamento n.º 40/94, desempenhar a função de uma marca, isto é, permitir ao público em causa distinguir esse produto dos que têm outra origem comercial.*

¹⁰⁶⁴ Ac. de 6.05.2003 (C-104/01, LIBERTEL, § 53).

¹⁰⁶⁵ Ac. de 10.04.2008 (C-102/07, § 43).

¹⁰⁶⁶ *Idem*, §§ 47 e 49.

¹⁰⁶⁷ Ac. TPI de 19.09.2001 (T-129/00, § 69).

Pois bem, apesar de os juízes europeus proclamarem que o “imperativo de disponibilidade” não joga um papel na aferição da distintividade — não sendo, segundo dizem, “um critério de apreciação, bastante por si só, do carácter distintivo da marca” —, a verdade é que, no acórdão LIBERTEL, acabou por acontecer isso mesmo. Quando, *para apreciar o carácter distintivo que uma determinada cor pode apresentar como marca*, o Tribunal de Justiça considera *necessário ter em conta o interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo* ¹⁰⁶⁸, tal parece significar que o “imperativo de disponibilidade”, afinal, tem um papel relevante na apreciação do requisito do carácter distintivo ¹⁰⁶⁹.

Não queremos com isto afirmar que a jurisprudência do TJ abraçou sem reservas o princípio do “Freihaltebedürfnis”. Como vimos, esta exigência do direito alemão tinha requisitos próprios de aplicação (concretização e actualidade) que não surgem replicados nas decisões já analisadas ¹⁰⁷⁰. Mas é inegável que, na sua essência, este princípio inspira e explica boa parte das opções do TJ neste âmbito ¹⁰⁷¹. O que não nos deve surpreender, pois ele subjaz, pelo menos, a três das oito alíneas que enumeram os motivos absolutos de recusa do registo de marcas (no art. 3/1 da DHM e 7/1 do

¹⁰⁶⁸ Ac. de 6.05.2003 (C-104/01, LIBERTEL.Benelux Markenbureau, § 60).

¹⁰⁶⁹ Nesta perspectiva, ANNETTE KUR afirma que *the ECJ appears ready to abandon its rigid scheme of evaluating distinctiveness solely with a view to consumer perception (Strategic Branding: Does Trade Mark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces? 24,25)*.

¹⁰⁷⁰ Vão neste sentido as conclusões do advogado-geral NILO JÄÄSKINEN no caso SEKURVITA, apresentadas em 26.01.2012 (C-90/11 e C-91/11, §§ 30 e 31, notas de rodapé omitidas): *A rácio [sic] subjacente ao motivo de recusa ou de nulidade previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 traduz, portanto, a necessidade de garantir a disponibilidade de certos sinais e de assegurar, assim, que estes possam ser livremente utilizados por todos os operadores no sector em causa. Este princípio, que tem a sua origem no direito nacional alemão («Freihaltebedürfnis»), constitui, pois, um elemento essencial para efeitos da interpretação deste motivo de recusa ou de nulidade. (...) Decorre deste imperativo de disponibilidade que o motivo absoluto de recusa ou de nulidade previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 deve, por conseguinte, impedir que os sinais ou as indicações descritivos visados por este imperativo sejam reservados para uma só empresa em razão do seu registo enquanto marca. Todavia, diversamente da doutrina alemã, o Tribunal de Justiça realçou que a aplicação do motivo de recusa ou de nulidade previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 não depende da existência de um imperativo de disponibilidade que seja concreto, atual ou sério, e que é portanto irrelevante conhecer o número de concorrentes que têm ou poderão ter interesse em utilizar o sinal em causa.*

¹⁰⁷¹ JEREMY PHILLIPS, *Trade Mark Law and the Need to Keep Free – Intellectual Property Monopolies Have Their Limits*, 391, afirma que esse imperativo está presente “nas mentes dos juízes” do TJ, apesar de nem a DHM nem o RMC lhe fazerem qualquer referência explícita.

RMC): a proibição das marcas *descriptivas* [al. c)], das marcas *genéricas* [al. d)] e das marcas de *formas naturais, funcionais ou decorativas* [al. e)]^{1072 1073}. São estes, precisamente, os motivos de recusa de registo de marcas que mais estreitamente interagem com a tutela da Estética Industrial¹⁰⁷⁴.

A nosso ver, o imperativo de disponibilidade tem virtualidades para desempenhar um papel “normalizador” na interpretação daqueles preceitos, imprimindo-lhes uma coerência teleológica de que parecem carecer, face às incongruências evidenciadas pela jurisprudência europeia da última década. A proibição do registo como marca das formas “naturais, funcionais ou decorativas” reconduz-se, afinal, a *uma única* proibição, decorrente do imperativo de disponibilidade: o registo de uma forma como marca deve ser recusado quando se verifique que essa forma é necessária para permitir aos concorrentes competirem efectivamente com o titular. À luz deste entendimento, tudo se torna mais fácil de entender, sendo possível corrigir os

¹⁰⁷² Em sentido análogo, HÖRST-PETER GÖTTING, *Gewerblicher Rechtsschutz*, 351-351, JEREMY PHILLIPS, *Trade Mark Law and the Need to Keep Free – Intellectual Property Monopolies Have Their Limits*, 391 e ANTOON QUAEDVLIEG, *Shapes which give substantial value to the goods...*, 202 ss..

¹⁰⁷³ Como também acontece, ao nível nacional, com as diversas alíneas do art. 223/1 do CPI, incluindo a proibição das marcas monocores, referidas na sua al. e), a que nos referiremos mais em detalhe *infra*, 24.1.. A este elenco poderia acrescentar-se, ainda, a exclusão relativa a *sinais com elevado valor simbólico e, nomeadamente, um símbolo religioso* [admitida pelo art. 3/2/b) da DHM e consagrada pelo art. 238/4/b) do CPI] e a relativa a *símbolos, brasões, emblemas ou distinções do Estado, dos municípios ou de outras entidades públicas ou particulares* [admitida pelo art. 3/2/b) da DHM e prevista pelo art. 238/4/a) do CPI], para além da proibição do registo da marca constituída exclusivamente, pela Bandeira Nacional (art. 238/5 do CPI). No entanto, julgamos que a *ratio* destas exclusões não reside apenas, nem sobretudo, num imperativo de disponibilidade, mas antes na salvaguarda de valores e símbolos importantes da comunidade e na prevenção do seu aproveitamento abusivo ou enganoso por parte de agentes económicos.

¹⁰⁷⁴ Como já sustentamos noutro local (*Direito Industrial...*, 140-141), ainda que o citado imperativo de disponibilidade não estivesse já plasmado nas diversas alíneas do n.º 1 do art. 223.º do CPI e do n.º 1 do art. 7 do RMC, sempre deveria entender-se que o registo de uma marca com vista a conferir ao seu titular um direito exclusivo sobre soluções técnicas, ou relativo a características estéticas ou utilitárias de um produto, constitui um manifesto *abuso do direito*, por exceder claramente o fim social e económico do direito de marcas. A lei protege as marcas porque elas são – e enquanto elas forem – sinais distintivos, e indicativos da proveniência, de produtos ou serviços. Ora, muitas das marcas de forma que têm vindo a ser registadas não distinguem nem indicam seja o que for. Não há razão válida para atenuar neste contexto a exigência do *carácter distintivo* dos sinais a registar. Bem pelo contrário, neste domínio deve haver uma exigência acrescida, rejeitando-se o registo de toda as formas que não sejam aptas a orientar o consumidor nas suas escolhas. Como justamente sublinhou o TG (ac. de 19.09.2001, PROCTER&GAMBLE, cit., §§50-51), a forma de um produto não é habitualmente encarada pelos consumidores como um *senal identificador* desse mesmo produto. A marca serve para informar *de quem é* que o produto vem e não *o que* o produto é. Por isso, só em casos excepcionais é que o público consegue associar a forma de um produto a uma determinada proveniência empresarial. Fora desses casos, mostra-se completamente abusivo adquirir um direito exclusivo de marca sobre essa realidade.

exageros a que conduziria uma interpretação literal da proibição do registo das formas “decorativas” e fazer uma triagem equilibrada dos casos de inadmissibilidade do registo das formas “naturais” e “funcionais”. Este *princípio inspirador* permite adoptar uma interpretação “transversal” aos diversos motivos de recusa de registo específicos das marcas de forma do produto, imprimindo uma linha de coerência na resposta às diversas questões em aberto neste domínio, entre as quais avulta a definição de “forma que confira um valor substancial ao produto”.

23.3. Síntese

À luz das considerações precedentes, mostrar-se útil ensaiar uma síntese do regime de admissibilidade específico das marcas, nacionais e comunitárias, constituídas pela forma do produto que visam assinalar. Assim, o registo de marcas correspondentes à forma, bidimensional ou tridimensional, do próprio produto, deve ficar sujeito às seguintes condições, a comprovar pelo requerente do registo ¹⁰⁷⁵:

- a forma deve ter **capacidade distintiva própria**, permitindo aos consumidores da área geográfica abrangida pelo registo identificar o produto (e distingui-lo dos demais), mesmo na falta de outra referência identificativa. Para isso,
 - a forma a registar deve ser **peculiar** ou invulgar; isto é, ter algo de fora do comum, no contexto em que é usada;
 - deve ser **reconhecida** (e entendida) pelos consumidores como um sinal distintivo do produto assinalado;
 - e gozar de uma **notoriedade** elevada junto do universo de consumidores desse tipo de produtos, permitindo o seu reconhecimento como marca pela maioria do público relevante;

¹⁰⁷⁵ Tendo em conta o desfavor com que o legislador encara este tipo de marcas e o facto de estarem em causa requisitos (negativos) de protecção, o ónus da prova da sua verificação deve recair sobre o requerente do registo. Neste sentido, acs. do TG de 15.10.2010 (T-547/08, X Technology Swiss, § 43) e de 13.06.2014 (T-85/13, K-SWISS, § 18).

- a forma deve ser **arbitrária** (não resultando da natureza do produto ou de uma necessidade funcional ou decorativa); ou seja, a marca não deve ser constituída por uma forma que — por respeito ao imperativo de disponibilidade, tal como o formulamos — tenha de permanecer disponível para permitir aos concorrentes competirem efectivamente com o titular.

24. Tutela da aparência por outros mecanismos do direito de marcas

A interacção do Direito de Marcas com a protecção da Estética Industrial não se resume à disciplina específica das marcas de forma, havendo outros mecanismos ou regimes que influenciam ou condicionam a aparência dos produtos; e que, nessa medida, podem limitar ou contribuir para proteger indirectamente aquela realidade. Por isso, o nosso estudo ficaria incompleto se não fizéssemos uma menção, necessariamente breve, à tutela das marcas monocolors (**24.1.**), à protecção dos rótulos e embalagens pelo art. 240 do CPI (**24.2.**) e à decisão do TJ no caso L'OREAL (**24.3.**).

24.1. Tutela das marcas “monocolors”

Como é óbvio, toda a marca que seja aplicada num produto afecta, de alguma maneira, a aparência deste ¹⁰⁷⁶. Isso acontece, sobretudo, com as marcas figurativas ou mistas, cujo impacto visual é geralmente superior ao das marcas nominativas. Quando as marcas têm cores, esse impacto pode ser ainda maior, afectando mais intensamente a referida aparência. Apesar disso, as marcas coloridas não suscitam, à partida, problemas específicos, tendo de satisfazer, como as demais, os requisitos gerais de protecção: susceptibilidade de representação gráfica, carácter distintivo e o

¹⁰⁷⁶ Como já referimos, a marca não tem que ser aposta ou gravada fisicamente no produto, podendo limitar-se a acompanhá-lo ou a ser usada para o referenciar, de qualquer outro modo (v.g., na embalagem ou em publicidade). O que é necessário é que, de algum modo, se estabeleça uma relação entre o sinal e o objeto assinalado.

respeito por diversos preceitos destinados à tutela de interesses de ordem pública
1077.

As dificuldades podem surgir, porém, quando esteja em causa uma marca constituída pela própria cor, *em si mesma*, sem estar combinada com outras cores ou com elementos gráficos adicionais (o que a tornaria numa “normal” marca figurativa ou mista). É que a cor constitui uma *característica* dos produtos, servindo para definir ou melhorar a sua aparência, sem que normalmente seja suficientemente distintiva para permitir a individualização e diferenciação desses produtos face aos congéneres existentes no mercado. Além disso, o registo de uma cor, como marca, levaria a retirar aos concorrentes a possibilidade de escolherem livremente a cor dos seus próprios produtos. Com a agravante de algumas cores ou combinações de cores terem significados próprios (v.g., o verde, associado a produtos naturais ou com cuidados ambientais), ou características funcionais (de especial visibilidade ou de aviso de perigo), havendo inclusivamente códigos de cores em diversos domínios (por exemplo, para assinalar a eficiência energética dos electrodomésticos). Não por acaso, a lei portuguesa impede o registo, como marcas, *das cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos de forma peculiar e distintiva* [arts. 223/1/e) e 238/1/c) do CPI]. Esta opção é, a nosso ver, a que melhor defende a liberdade de concorrência, evitando restrições derivadas da apropriação exclusiva de segmentos do espectro cromático.

Apesar disso, o direito europeu de marcas não prevê este motivo de recusa, que não consta do elenco do art. 3 da DHM nem do art. 7 do RMC. O que não impediu o TJ de se pronunciar a esse respeito, nomeadamente no caso LIBERTEL¹⁰⁷⁸, em sede de um reenvio prejudicial relativo ao registo da marca da *cor-de-laranja* para produtos e serviços de telecomunicações. E fê-lo no sentido de considerar que *as cores por si sós*

¹⁰⁷⁷ Que estão na base de diversos motivos absolutos de recusa, previstos no art. 238 do CPI e no art. 7 do RMC. A respeito das questões suscitadas pelas marcas monocores, cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Sinal e Marca: as marcas não tradicionais*, DI VIII, 2012, 371 ss., COUTO GONÇALVES, *Objecto. Sinais Protegíveis. Modalidades*, DI VI, 2009, 282 ss., MARIA MIGUEL CARVALHO, *“Novas” marcas e marcas não tradicionais: objeto*, DI VI, 2009, 237 ss. Na literatura estrangeira, entre outros, cf. FEZER, *Markenrecht*, §3 rn. 443-462, COHEN JEHORAM/VAN NISPEN/HUYDECOPER, *European Trademark Law*, 107 ss., FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 163 ss., BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 894 ss., e AZÉMA/GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 828-829.

¹⁰⁷⁸ Ac. de 6.05.2003 (C-104/01).

podem ser adequadas a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas na acepção do artigo 2.º da directiva ¹⁰⁷⁹. Daqui parece resultar que a citada alínea e) do n.º 1 do art. 223 do CPI é incompatível com o direito da União Europeia, visto que, nas áreas cobertas pela DHM, deve entender-se que ocorreu uma harmonização completa das *regras de fundo essenciais*, privando os Estados-membros de autonomia legislativa para definirem soluções divergentes ¹⁰⁸⁰.

Nesse acórdão, a argumentação do TJUE começou por reconhecer que, *normalmente, a cor constitui uma mera característica das coisas. Contudo, pode constituir um sinal. Isso depende do contexto em que a cor for utilizada. Uma cor, por si só, relacionada com um produto ou serviço, pode sempre constituir uma marca* ¹⁰⁸¹. Porém, a sua representação gráfica deve respeitar certos parâmetros: *deve ser clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva* ¹⁰⁸².

¹⁰⁷⁹ § 41.

¹⁰⁸⁰ Neste sentido, cf. ac. de 16.07.98 (SILHOUETTE INTERNACIONAL, C-355/96, Col., 4799, §23) e ac. de 11 de Março de 2003 (ANSUL, C-40/01, § 27), em que o TJ sublinhou: *Se é verdade que, de acordo com o terceiro considerando da directiva, «não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas», é um facto que a directiva contém uma harmonização relativa às regras de fundo essenciais na matéria, a saber, segundo esse mesmo considerando, as regras relativas às disposições nacionais com incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno, e que esse considerando não exclui que a harmonização relativa a estas regras seja completa.* Por isso, não acompanhamos, neste aspecto, COUTO GONÇALVES (*Manual...*, 212), quanto ao significado de a DHM *não se ter pronunciado quanto à cor, apesar de um dos seus propósitos ser o de tornar comuns aos vários países os sinais susceptíveis de constituir uma marca.* Na verdade, o significado do art. 2.º da DHM — que enuncia um conceito amplo de marca, seguido de uma enumeração exemplificativa — não foi o de excluir, ou de *admitir a exclusão* do registo das cores como marcas, mas apenas o de precisar os requisitos cumulativos para a constituição destes sinais. Por isso, ao transpor a DHM para o direito interno, o legislador português deveria ter usado de mais prudência, quando redigiu o n.º 1 do art. 223.º. Isto porque a alínea e), relativa à cor, restringe o conceito de marca para além do que resulta do art. 2.º da DHM — tal como explicitado pelo citado acórdão LIBERTEL —, o que se mostra claramente incompatível com a regulamentação da União Europeia. Ou seja, a lei portuguesa determinou a exclusão de um sinal que a definição europeia *implicitamente admite*, como resulta desta jurisprudência. Em face disso, nada impede, a nosso ver, que o INPI português proceda ao registo de marcas constituídas por uma só cor, desde que o pedido respeite os requisitos positivos da capacidade distintiva e da representação gráfica — atenta a incompatibilidade da alínea e) do n.º 1 do art. 223.º do CPI com o direito europeu. Neste sentido, também CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, 88.

¹⁰⁸¹ Ac. de 6.05.2003 (C-104/01, cit.) § 27.

¹⁰⁸² *Idem*, § 29, citando o ac. de 12.12. 2002 (C-273/00, SIECKMANN, relativo a uma marca olfactiva, cujo registo foi recusado, por insuficiência da representação gráfica). Refira-se que o requisito da susceptibilidade de representação gráfica estará em vias de ser retirado da regulamentação europeia, prevendo-se a sua eliminação nas propostas de revisão da DHM e RMC apresentadas pela Comissão Europeia em Março de 2013, com a seguinte justificação: *A condição prévia de que deve ser possível produzir uma representação gráfica do sinal pedido tornou-se obsoleta. Cria uma considerável insegurança jurídica no que diz respeito a determinadas marcas não tradicionais, como meros sons. Neste último caso, a representação por meios que não sejam gráficos (designadamente um ficheiro de*

Para o efeito não bastará a apresentação de uma *simples amostra de cor*, dado que esta *pode alterar-se com o tempo* ¹⁰⁸³. Mas já assim não sucederá se a amostra for acompanhada de uma *descrição verbal da mesma*, ou se a cor for referenciada *através de um código de identificação internacionalmente reconhecido* [e.g., o código PANTONE], *pois estes códigos são considerados precisos e estáveis* ¹⁰⁸⁴.

Estas exigências são aplicáveis, também, no caso de marcas constituídas por **combinações de cores**, como declarou o TJ no acórdão HEIDELBERGER BAUCHEMIE, formulando para este tipo de sinais uma exigência específica: que *o pedido de registo comporte uma disposição sistemática que associe as cores em questão de forma predeterminada e constante* ¹⁰⁸⁵. Isto porque, segundo declarou, *a simples justaposição de duas ou mais cores, sem forma nem contornos, ou a menção de duas ou mais cores “sob todas as formas imagináveis”, não satisfaz os traços de precisão e de constância exigidos pelo art. 2 da DHM* ¹⁰⁸⁶.

Apesar de o Tribunal de Justiça admitir o registo de marcas deste tipo (monocores ou de combinação de cores), fá-lo em termos bastantes restritivos, por motivos de interesse público, dado que *o número reduzido de cores efectivamente disponíveis tem como resultado que um pequeno número de registos como marcas para serviços ou produtos determinados pode esgotar toda a paleta de cores disponíveis. Um monopólio*

som) pode até ser preferível à representação gráfica, se permitir uma identificação mais precisa da marca e servir deste modo o objetivo de reforçar a segurança jurídica. A nova definição proposta deixa a porta aberta a objetos de registo que podem ser representados por meios tecnológicos que ofereçam garantias satisfatórias. Não se trata de uma extensão sem limites das formas admissíveis de representar um sinal, mas sim de oferecer maior flexibilidade a este respeito, garantindo maior segurança jurídica. Cf. Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27.03.2013, COM (2013) 161 final, 2013/0088 e Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27.03.2013, COM (2013) 162 final, 2013/0089, disponíveis in http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm.

¹⁰⁸³ §§ 31 e 32.

¹⁰⁸⁴ § 36-38.

¹⁰⁸⁵ Ac. de 24.06.2004 (C-49/02, § 42). Neste caso, havia sido pedido o registo de uma marca para produtos de construção civil constituída *pelas cores da empresa da requerente, que são utilizados sob todas as formas imagináveis, em especial em embalagens e etiquetas*, sendo essas cores o azul e o amarelo (de tonalidades precisas, indicadas por referencia a um código de cores convencional). O registo foi inicialmente recusado pelo *Deutsches Patentamt*, por falta de carácter distintivo. Com interesse, também, cf. o ac. do TPI de 9.12.2010 (T-282/09, FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LOGIS, “quadrado verde”, § 28), em que se decidiu que *combinação de dois elementos não distintivos, em si mesmos*, não tem à partida carácter distintivo, carecendo de elementos adicionais que lhe confirmam esse carácter.

¹⁰⁸⁶ Ac. de 24.06.2004, cit., § 34.

assim entendido não seria compatível com o sistema de concorrência leal, designadamente na medida em que poderia criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um só operador económico. Também não seria adequado ao desenvolvimento económico e à promoção do espírito empresarial que os operadores já estabelecidos pudessem registar a seu favor a totalidade das cores efectivamente disponíveis, em prejuízo de novos operadores ¹⁰⁸⁷. Por isso, acrescentou, *uma cor por si só pode ser reconhecida como tendo carácter distintivo na acepção do artigo 3.º, n.ºs 1, alínea b), e 3, da directiva, na condição de que, em relação à percepção do público relevante, a marca seja apta a identificar o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e a distinguir esse produto ou esse serviço das outras empresas* ¹⁰⁸⁸. Por outro lado, o facto de o registo como marca de uma cor por si só ser pedido para um número significativo de produtos ou de serviços, ou de o ser para um produto ou um serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou de serviços, é relevante, conjuntamente com as restantes circunstâncias do caso concreto, tanto para apreciar o carácter distintivo da cor cujo registo é pedido como para apreciar se o respectivo registo é contrário ao interesse geral ¹⁰⁸⁹.

A fundamentação deste acórdão LIBERTEL radica, novamente, no argumento típico do “imperativo de disponibilidade” analisado no ponto anterior, ao considerar que a concessão deste tipo de marcas pode ser incompatível *com o sistema de concorrência leal, designadamente na medida em que poderia criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um só operador económico*, invocando um *interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais o registo é pedido* ¹⁰⁹⁰.

¹⁰⁸⁷ Ac. de 6.05.2003, LIBERTEL, cit., §§ 53-56, o que foi reafirmado pelo ac. do TPI de 13.09.2010 (T-97/08, KUKA ROBOTER).

¹⁰⁸⁸ Ac. de 6.05.2003, LIBERTEL, cit., § 69.

¹⁰⁸⁹ *Idem*, § 71.

¹⁰⁹⁰ Ac. de 6.05.2003, LIBERTEL, cit., §§ 54 e 55. É sintomático que estas declarações tenham sido precedidas por citações extraídas dos acórdãos PHILIPS, WINDSURFING CHIEMSEE e LINDE, em que que o TJ invocava *um fim de interesse geral que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos e o objectivo de interesse geral que exige que uma forma cujas características essenciais respondem a uma função técnica e foram escolhidas para preencher essa função possa ser livremente*

Esta postura restritiva do TJ em face das marcas de cor não impediu o IHMI de conceder até hoje mais de duas centenas e meia de registos de marca comunitária deste tipo ¹⁰⁹¹, desde 1996, quando concedeu o registo de uma certa tonalidade de verde à empresa petrolífera BP, para assinalar *combustíveis e lubrificantes*, o qual foi seguido de muitos outros registos, como v. g. o da marca cor-de-laranja da operadora de telecomunicações ORANGE, para *produtos eléctricos, electrónicos, de telecomunicações e serviços de telecomunicações*, e do roxo da CADBURY, para *leite e produtos lácteos, chocolates e doçaria* ¹⁰⁹².

24.2. O regime do art. 240 do CPI (imitação de rótulos e de embalagens)

Neste percurso ao longo das interacções entre o Direito de Marcas e a Estética Industrial, impõe-se uma referência a uma disposição curiosa que pode assumir alguma relevância na tutela desta realidade, na medida em que proporciona um certa defesa contra a imitação indevida da apresentação dos produtos ¹⁰⁹³. O art. 240/1 do

utilizada por todos. Esta circunstância sugere claramente que o TJ reconhece a existência de um princípio “transversal” a todas estas restrições ao registo de marcas.

¹⁰⁹¹ Fonte: <https://oami.europa.eu/eSearch>. Apesar disso, manda a verdade dizer-se que o IHMI recusa mais registos de cor do que aqueles que concede. Em 31.10.2014 encontravam-se registadas no IHMI 266 marcas deste tipo, tendo sido até então recusadas 335, para além de haver 176 desistências do pedido (cuja maioria seria, possivelmente, também recusada).

¹⁰⁹² As considerações do TJ relativamente às marcas monocores são extensíveis, no que respeita às exigências de descrição para efeitos de registo, a outros tipos de marcas “não tradicionais”. Assim, o IHMI tem procedido ao registo de marcas constituídas por *hologramas* (i.e., imagens em três dimensões, frequentemente incorporadas em cartões magnéticos como forma de autenticação), tendo o primeiro registo comunitário sido concedido em 2002, à BIOCLIN, BV, para *produtos cosméticos e medicinais*, havendo outras marcas registadas, v.g., para *aparelhos electrónicos e serviços de telecomunicações, educacionais e culturais* (concedida à VIDEO FUTUR) e para cigarros (concedida à EVE HOLDINGS, INC.). Assinale-se ainda o registo de diversas marcas de imagens em movimento (também chamadas “*marcas dinâmicas*”), como por exemplo a abertura ascendente das portas de um LAMBORGHINI, para assinalar *automóveis, peças e modelos à escala*, ou o movimento de duas mãos a juntarem-se, registado pela NOKIA para assinalar *aparelhos electrónicos, jogos, e serviços de telecomunicações e culturais*. São também frequentes, hoje em dia, certas figuras ou “logos” em movimento que assinalam páginas da Internet e que, destinando-se a identificar produtos ou serviços, são passíveis de registo como marcas.

¹⁰⁹³ O art. 240 não se refere expressamente a “produtos”, referindo-se apenas ao “aspecto exterior”, “embalagem, ou “rótulo” — o que parece subentender que estarão em causa marcas de produtos. Ainda assim, não parece inconcebível a possibilidade de uma marca de serviços ser abrangida por esta disposição, quer na posição de marca registanda, quer na de marca alvo da imitação.

CPI determina que seja **recusado o registo das marcas** que, nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 245.º, constituam **reprodução ou imitação de determinado aspecto exterior**, nomeadamente de embalagem, ou rótulo, com as respectivas forma, cor e disposição de dizeres, medalhas, recompensas e demais elementos, comprovadamente usados por outrem com as suas marcas registadas. No entanto, subordina essa recusa (no seu n.º 2) à condição de os interessados na recusa dos registos das marcas em causa fazerem um *pedido de registo da sua marca com os elementos do aspecto exterior* reproduzidos pela marca reclamada, só assim os admitindo a *intervir no respectivo processo*. Esta condição evidencia que estamos perante um motivo (relativo) de recusa do registo de marcas que não é de conhecimento oficioso, estando dependente de oposição do interessado; o que aliás faz sentido, pois o INPI não tem normalmente ao seu dispor informação suficiente para detectar este tipo de imitação ¹⁰⁹⁴.

Importa sublinhar que a norma não se destina a combater a imitação de marcas, propriamente ditas (objectivo já acautelado noutras disposições do CPI). Aliás, as características ou elementos que o preceito protege não estão, à partida, registados como marca. Basta que sejam *usados em associação* com uma marca registada, como resulta da parte final do n.º 1 do art. 240. É necessário que as características imitadas respeitem ao *aspecto exterior*, nomeadamente da embalagem do produto ou da sua rotulagem, ou de outros elementos que nelas figurem.

Esta disposição já foi encarada como a demonstração de que *a lei portuguesa atribui protecção específica ao “trade dress”* ¹⁰⁹⁵. Contudo, como já ficou dito ¹⁰⁹⁶, julgamos

¹⁰⁹⁴ A circunstância de o INPI dispor, autonomamente, da informação suficiente para aferir da admissibilidade de um registo é, a nosso ver, o critério utilizado para a catalogação feita no art. 239 do CPI, entre os motivos relativos de recusa de conhecimento oficioso (constantes do n.º 1) e os que só são atendidos quando invocados em reclamação (referidos no n.º 2). Os motivos de recusa de conhecimento oficioso respeitam, ou a direitos exclusivos decorrentes de registo no INPI [alíneas a), b) e c)], ou a nomes ou imagens sujeitos a direitos de personalidade (cujo respeito o INPI pode averiguar), no caso da alínea d). Já o motivo relativo constante da alínea e) — “o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção” — se nos afigura como destoando desta lógica (pois na maioria destas situações o INPI não terá como saber das circunstâncias que demonstram o risco de concorrência desleal), pelo que, a nosso ver, esta alínea deveria constar do n.º 2 do referido preceito, acompanhada dos casos de infracção a direitos que não constam das bases de dados do INPI (como as denominações sociais, os direitos de autor e os nomes de propriedades, rústicas ou urbanas).

¹⁰⁹⁵ Assim, CARLOS OLAVO, *A Protecção do “Trade Dress”*, 446.

que a mesma assume um papel mais limitado, de meio *complementar* de defesa das marcas *registadas* (não estando aqui em causa, pelo menos directamente, a tutela do *trade dress* dos produtos, já que a norma parece referir-se apenas à *envolvente exterior* destes, e não ao aspecto dos próprios objectos assinalados — pese embora a ambiguidade que decorre do advérbio “nomeadamente”).

Importa aqui sublinhar que este mecanismo está configurado como um simples *motivo relativo de recusa* do registo de marcas, não se qualificando a imitação de embalagens ou rótulos não registados — por si só, e desacompanhada de outras circunstâncias — como um ilícito civil (pois não figura no elenco dos actos que o titular da marca pode impedir, constante do art. 258 do CPI), nem uma infracção penal ou contra-ordenacional (estando ausente do Capítulo II do Título III do mesmo código). Na verdade, esta disposição faz constar do direito de marcas uma norma que releva mais propriamente do domínio da proibição da concorrência desleal, como refere COUTO GONÇALVES, que critica a imposição, ao titular da marca, do ónus de requerer o registo de uma marca que não deseja, para poder reagir contra uma conduta censurável ¹⁰⁹⁷. Assim sendo, para que essa imitação do aspecto exterior dos produtos possa fundar uma reacção mais vigorosa, por parte do lesado ¹⁰⁹⁸, este terá que demonstrar o preenchimento dos elementos típicos da Concorrência Desleal, não bastando a mera coincidência ou semelhança de embalagens, rótulos ou da apresentação geral de produtos com marca registada.

24.3 A protecção da apresentação de produtos com marcas de prestígio: a jurisprudência L'ORÉAL

Sendo a marca constituída por um sinal, a tutela proporcionada pelo Direito de Marcas tem por objecto, naturalmente, o símbolo concreto que haja sido registado. Protege-se o *sinal* e não o *produto* assinalado, sem prejuízo das situações das marcas de forma, em que o sinal se confunde, em certa medida, com a aparência do produto.

¹⁰⁹⁶ *Supra*, 3.2..

¹⁰⁹⁷ *Manual da Propriedade Industrial*, 253-254, considerando tratar-se de uma solução *paternalista injustificada (...), tecnicamente infeliz e juridicamente desnecessária*.

¹⁰⁹⁸ Através, nomeadamente, de uma acção inibitória e de um pedido de indemnização.

Esta distinção é exacta na generalidade das situações: o exclusivo sobre uma marca registada permite apenas reagir contra o uso de *qualquer sinal igual, ou semelhante*, a essa marca (arts. 258 do CPI e 9 do RMC). Por outras palavras, o Direito de Marcas serve para impedir terceiros de imitarem a marca protegida; não para obstar à imitação do produto por ela marcado.

Há porém situações em que ocorre uma imitação mais insidiosa, a qual, evitando usar a marca protegida, reproduz o essencial das características dos produtos dessa marca, copiando a respectiva aparência, as cores, o *lettering*, o tipo de publicidade e, em geral, toda a sua apresentação. Este é o fenómeno, crescente, dos chamados *lookalikes* ou *copycat products*, em que ocorre uma “colagem” a produtos bem sucedidos no mercado, com marcas prestigiadas, a fim de “apanhar a boleia” da reputação alcançada por essas marcas para mais facilmente penetrar no mercado.

Este fenómeno suscita questões complexas, decorrentes do facto de não haver nestes casos utilização ou reprodução de uma marca alheia (embora por vezes exista, pelo menos, uma alusão), impedindo que se possa lançar mão dos mecanismos tradicionais de repressão da imitação e contrafacção previstos no Direito de Marcas (salvo, quando seja caso disso, o limitado mecanismo do art. 240 do CPI). Por outro lado, na ausência de risco de confusão (frequentemente afastado, através do uso de marcas claramente distintas das utilizadas nos produtos “originais”), torna-se problemático invocar a repressão da Concorrência Desleal¹⁰⁹⁹. Um domínio em que esta estratégia parasitária é intensamente usada é o sector dos perfumes, em que são frequentes imitações muito aproximadas das fragrâncias, surgindo os perfumes embalados de modo extremamente semelhante ao do acondicionamento original. Contudo, dada a inexistência de direitos exclusivos sobre os aromas¹¹⁰⁰ e o facto de serem usadas marcas distintas das marcas “de referência”, o Direito Intelectual não oferecia, em princípio, meios para reagir contra estas formas de aproveitamento.

¹⁰⁹⁹ Ressalvados os limites, estreitos, em que possa reagir-se contra a concorrência parasitária ou a imitação servil. Sobre este ponto, cf. *infra*, 30..

¹¹⁰⁰ Como já referimos *supra*, 11. até à data só na Holanda se reconheceram direitos exclusivos sobre criações olfactivas, ao abrigo dos direitos de autor, tendo os tribunais franceses vindo recusar protecção a estas criações.

No entanto, numa decisão de 2009, o Tribunal de Justiça veio estender a tutela do Direito de Marcas a situações deste tipo, quando estejam em causa marcas de prestígio. Assim sucedeu no caso L'ORÉAL ¹¹⁰¹, em que existiam diversas imitações de perfumes conhecidos, mas com marcas distintas (por exemplo, o equivalente ao perfume “Trésor” aparecia sob as marcas “La Valeur” e “Coffret d’Or”). Os frascos e as embalagens apresentavam uma semelhança geral com os produtos originais, que todavia não chegava a ser *susceptível de enganar os profissionais ou o público* ¹¹⁰². Apesar disso, o TJ entendeu que ocorria uma violação do direito de marca do fabricante do produto original, com a seguinte fundamentação: as marcas, além da *função essencial*, de garantia da proveniência do produto ou serviço, têm outras funções juridicamente tuteladas, *como, nomeadamente, a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade* ¹¹⁰³. As marcas de prestígio podem ser lesadas de diversas maneiras: desde logo, o seu carácter distintivo pode sofrer “diluição”, “diminuição” ou “ofuscamento”, gerando-se uma *dispersão da identidade da marca e da sua influência no espírito do público* ¹¹⁰⁴; em segundo lugar, o seu prestígio pode ser afectado, através de “obscurecimento” ou “degradação”, de tal modo que *a força de atracção da marca sofre uma redução* ¹¹⁰⁵; por fim, pode ocorrer um fenómeno de “parasitismo” ou “free-riding”, quando um terceiro, tirando partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, beneficia de uma *transferência da imagem da marca ou das características projectadas por esta* ¹¹⁰⁶. Segundo o TJ, *basta um destes tipos de prejuízo* para que o titular da marca possa reagir, o que significa que *o partido tirado por um terceiro do carácter distintivo ou do prestígio da marca se pode revelar indevido, mesmo que a utilização do sinal idêntico ou semelhante não cause prejuízo ao carácter distintivo nem ao prestígio da marca ou, mais geralmente, ao titular desta* ¹¹⁰⁷. Sendo assim, num caso em que — sem ocorrer imitação do sinal

¹¹⁰¹ Ac. de 18.06.2009 (C-487/07, L'ORÉAL.BELLURE).

¹¹⁰² *Idem*, §§ 17 e 18.

¹¹⁰³ § 58.

¹¹⁰⁴ § 39.

¹¹⁰⁵ § 40.

¹¹⁰⁶ § 41.

¹¹⁰⁷ §§ 42 e 43 (realce acrescentado).

registado, em si mesmo — um terceiro copia a *apresentação global* de um produto comercializado sob uma marca prestigiada, o TJ considera que ele viola o direito do titular, pois *tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca*. Isto porque, refere o citado acórdão, *graças à transferência da imagem da marca ou das características projectadas por esta para produtos do imitador*¹¹⁰⁸, este ***procura colocar-se na esteira da marca de prestígio para beneficiar do poder de atracção, da reputação e do prestígio desta última, e para explorar, sem nenhuma compensação financeira, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para gerar e manter a imagem desta***¹¹⁰⁹.

Esta decisão representa, inquestionavelmente, um alargamento significativo do conteúdo da protecção concedida às marcas de prestígio, pois além de se proteger o sinal, em si mesmo, protege-se também o respectivo *trade dress*¹¹¹⁰. Mas não é, a nosso ver, uma solução acertada. O Direito de Marcas deve servir para proteger as marcas. Não outras realidades, por mais valiosas que sejam. Para reagir contra aproveitamentos parasitários, já existe a Concorrência Desleal. É certo que um aproveitamento deste género (sem risco de confusão) dificilmente poderá ser impedido ao abrigo desta disciplina¹¹¹¹. Mas parece-nos sistematicamente errado recorrer ao regime dos sinais distintivos para proteger de algo que, objectivamente, não os ofende. De resto, autores insuspeitos de radicalismo, como BENTLY e SHERMAN¹¹¹², consideram que *há bons motivos, do ponto de vista económico, para duvidar das vantagens de reprimir legalmente o “free-riding”*. Acresce que, do ponto de vista teleológico, o Tribunal de Justiça usou de uma certa criatividade ao assinalar às marcas tantas e tão variadas funções (distintiva e indicativa, de garantia de qualidade, de comunicação, de investimento e de publicidade). Na verdade, para além da função essencial (distintiva e indicativa) e da função complementar (publicitária, restrita às

¹¹⁰⁸ § 41 (realce acrescentado).

¹¹⁰⁹ § 49 (realce acrescentado).

¹¹¹⁰ Criticando este alargamento, que considera “preocupante”, ANSGAR OHLY, *The Freedom of Imitation and its Limits*, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 41, 2010, 518. Também BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 1006, exprimem reservas quanto ao poder reconhecido ao titular de uma marca com reputação, lembrando que nem o regime anti-diluição dos EUA vai tão longe. Por isso, sugerem que esta fundamentação seja usada *restritivamente*.

¹¹¹¹ Excepto em certos casos de imitação que, na nossa opinião (minoritária), podem ser qualificados como concorrência desleal. Sobre este ponto, cf. *infra*, 30.3..

¹¹¹² *Intellectual Property Law*, 1006.

marcas de prestígio), é tudo menos seguro que as marcas desempenhem, juridicamente, outras funções ¹¹¹³. É especialmente duvidoso que o legislador tenha querido atribuir às marcas uma função de “investimento”, que parece ser a única função afectada pelos *lookalike products*. Mais duvidosa, ainda, é a conclusão de que a lei quer proteger o titular de uma marca contra um acto que, reconhecidamente, não gera um risco de confusão nem, sequer, de causar prejuízo ao carácter distintivo ou ao prestígio dessa marca, como reconheceu o TJ no caso L'ORÉAL. Na realidade, estas cópias baratas de produtos de luxo não enganam ninguém ¹¹¹⁴. Por isso, este assomo justiceiro dos juízes europeus parece-nos manifestamente excessivo, sobretudo quando é claro que estão a exceder os limites do texto legal. Dir-se-á que existe, nestes casos, um *aproveitamento indevido* da reputação da marca prestigiada. O aproveitamento é inegável, tudo estando em saber o que é, neste caso, *indevido*. A nosso ver, à luz das funções da marca, isso não acontece aqui. A lei e os tribunais devem traçar uma fronteira clara entre o que é, e não é, admitido neste domínio. Ora, a imitação é, em princípio livre, excepto nos casos em que colida com direitos exclusivos, ou possa constituir concorrência desleal. O titular de uma marca célebre tem direito de proteger esse sinal, mas o seu direito exclusivo não deve ser alargado, “por contágio”, à aparência dos produtos que a sua marca assinala. Aliás, nem tudo o que é moralmente censurável tem, necessariamente, que constituir uma ilegalidade.

¹¹¹³ Para mais desenvolvimentos acerca das funções das marcas, cf. COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, 1999 e *Manual de Direito Industrial*, 157-169, MARIA MIGUEL CARVALHO, *As funções da marca e a jurisprudência do TJUE*, RDI, N.º 1-2014, 251-270, COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, I, 360 ss., NOGUEIRA SERENS, *Sobre a “Teoria da Diluição da Marca” no Direito Norte-Americano*, 201-282 e *A Vulgarização da Marca...*, 7 ss., e PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 141-148. É certo que, como afirma JEREMY PHILLIPS *Trade Mark Law and the Need to Keep Free...*, 397, *according to the European Court of Justice the grundnorm of European trade mark law — if not its grand unifying theory — is the principle of the “essential function” of a trade mark*. Mas também é verdade que a função essencial das marcas é, e continua a ser, garantir a identidade da origem empresarial dos bens assinalados com a mesma marca. Ir demasiado para além disso corre o risco de desvirtuar completamente o direito de marcas e transformá-lo num sucedâneo da concorrência desleal.

¹¹¹⁴ Aliás, o BGH, num caso envolvendo cópias baratas de carteiras Hermès (ac. de 2.12.2004, Klemmbausteine III, GRUR 2005, 349) considerou mesmo que face às diferenças óbvias entre o original e as cópias baratas, nenhum consumidor iria transferir a imagem de luxo para essas imitações.

25. Cumulação com outras protecções?

Já concluímos que o legislador procurou estruturar o Direito de Marcas no sentido de evitar a apropriação exclusiva, de modo potencialmente perpétuo, de realidades do domínio técnico e estético, necessárias para assegurar a liberdade de concorrência. Mas não resulta daí a impossibilidade de a protecção de uma marca coexistir com a decorrente de outros direitos exclusivos de propriedade intelectual, tendo por objecto a mesma realidade. Nem pode ter sido esse o objectivo do legislador. Se uma empresa encomenda a um artista plástico que lhe desenhe uma nova insígnia corporativa, esta figura pode constituir uma obra de arte, coberta por direitos de autor, e ser objecto de registo como logótipo (art. 304-A do CPI). Se um *designer* criar um novo frasco de perfume com a forma estilizada da silhueta de uma mulher e o público se habituar a ver essa forma como identificativa desse perfume, podem incidir sobre essa criação, simultaneamente, direitos de marca sobre a forma e sobre a imagem do frasco, direitos sobre o desenho ou modelo e direitos de autor sobre a escultura ¹¹¹⁵.

Apesar disso, tratar-se-á sempre de situações marginais, pois as funções das marcas são bem distintas das desempenhadas pelos demais DPI. Não há aqui (diversamente do que sucede na relação entre os DM e os DA) uma área importante de sobreposição de protecções. Assim, não se deve tolerar a instrumentalização do regime das marcas para adquirir ou perpetuar, “pela porta das traseiras”, direitos exclusivos sobre criações do foro técnico ou estético. Seria mesmo uma fraude à lei, a qual protege as marcas para que elas sirvam como sinais distintivos e não como instrumentos alternativos para obter monopólios sobre a forma dos produtos. Em casos-limite, não repugna a ideia de se lançar mão do instituto do abuso do direito para limitar o exercício do direito de marca daí resultante ¹¹¹⁶.

¹¹¹⁵ Para interessantes exemplos de coexistência do direito de marcas com outros direitos de propriedade intelectual, cf. ANDRÉ BERTRAND, *Droit d’Auteur*, 80-83, que cita o caso do famoso *Rubik’s Cube*, descrevendo as variadas modalidades de protecção que teve, em diversos países.

¹¹¹⁶ Sobre este ponto, cf. *infra*, 31.3. GUSTAVO GHIDINI, *From here to eternity...*, 66-69, adopta uma posição extremista, que não subscrevemos, nem se pode subscrever *de jure constituto*: depois de afirmar que a sobreposição da tutela das marcas e dos DM põe em causa o equilíbrio de interesses subjacente à protecção da Propriedade Industrial, defende mesmo uma interpretação restritiva da lei, sustentando que só as marcas de forma “extrínsecas” (não correspondentes à forma do próprio

De qualquer modo, importa sublinhar que o **âmbito de protecção** de que goza uma marca de forma é consideravelmente diferente do definido para um direito de autor, uma patente ou um desenho ou modelo. Como é sabido, o registo de uma marca permite impedir o uso da mesma ou de marcas semelhantes, para produtos *idênticos ou afins*, quando haja risco de *confusão ou de associação* [arts. 258 do CPI e 9/1/a) e b) do RMC]. Quando se trate de marcas de prestígio ou reputação, esse âmbito é alargado, também, às situações em que ocorra *diluição, obscurecimento, ou aproveitamento indevido*, prescindindo-se nesse caso do requisito da identidade ou afinidade dos produtos [arts. 242 e 323/e) do CPI e 9/1/c) do RMC]¹¹¹⁷. Ora, como já vimos nos capítulos anteriores, o âmbito de protecção dos DM não está limitado pelo princípio da especialidade, abrangendo todas as formas que não suscitem uma *impressão global diferente* no utilizador informado (sendo irrelevante aferir aqui do risco de confusão); enquanto os direitos de autor estão protegidos apenas contra actos de *cópia*, sem a limitação do princípio da especialidade ou a exigência de confusão, mas não permitindo impedir as semelhanças ou coincidências fortuitas. Por fim, uma patente ou um modelo de utilidade, que tenham por objecto um dispositivo com uma determinada forma, só conferem um exclusivo relativamente à *solução técnica* decorrente dessa forma (ou soluções técnicas equivalentes), não permitindo impedir a produção e comercialização de formas semelhantes (não idênticas) caso

produto, mas destinadas a acompanhá-lo ou referenciá-lo) é que poderão ser protegidas como marca.

¹¹¹⁷ Ac. do TJ de 18.06.2009 (C-487/07, L'ORÉAL.BELLURE). Acerca do regime das marcas de prestígio, cf., entre outros, COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 260-266, NOGUEIRA SERENS, *Sobre a "Teoria da Diluição da Marca" no Direito Norte-Americano*, in Vol. I das "Actas do Congresso Empresas e Sociedades (Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais. Homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier)", 2008, 201-282, *A Vulgarização da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988. Id est, no nosso Direito Futuro*, Separata do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 1995, MARIA MIGUEL CARVALHO, *As funções da marca e a jurisprudência do TJUE*, RDI, N.º 1-2014, 251-270 e PEDRO SOUSA E SILVA, *O princípio da especialidade. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio*, ROA, 1998, 377-440, e *Direito Industrial*, 203-211. Na literatura estrangeira, entre muitos outros, cf. FEZER, *Markenrecht*, §14 rn. 742-823, BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 995-1011, COHEN JEHORAM/VAN NISPEN/HUYDECOPER, *European Trademark Law*, 296-319, EDENBOROUGH/ELIAS/GIELEN, *Concise...*, 68-71, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 619-636, GIANNANTONIO GUGLIELMETI, *Il Marchio Celebre o "de Haute Renomé"*, 1977 e VANZETTI/DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 245-248.

estas não sirvam para explorar a invenção protegida ¹¹¹⁸ (ao contrário do que sucede com uma marca composta pela forma do produto, que confere um exclusivo mais alargado, abrangendo formas iguais e formas com uma aparência meramente confundível) .

Em face do exposto, impõe-se claramente a conclusão de que o Direito de Marcas não visa proteger a Estética Industrial, não tendo essa finalidade nem essa aptidão. Tal protecção ocorrerá apenas de modo indirecto, accidental, nos casos em que a forma de um produto preencha as condições, gerais e especiais, legalmente definidas para o seu registo como marca. Mas, ainda assim, a tutela só deve abranger os casos em que as funções da marca possam ser afectadas pelo uso da mesma forma em produtos alheios; o que, deixando de lado as marcas de prestígio, limita essa protecção ao âmbito dos produtos afins, nas situações em que haja risco de confusão ou associação. Na ausência deste risco, o exclusivo sobre a marca de forma não atribui ao titular o poder de impedir terceiros de plasmar essa forma nos produtos que fabricam ou comercializam.

¹¹¹⁸ COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 198, afirma que é incompatível que uma mesma forma possa ser protegida, simultaneamente, como modelo de utilidade, por um lado, e marca, por outro.

CAPÍTULO II

A TUTELA DECORRENTE DE OUTROS REGIMES

SUMÁRIO: 26. A tutela das invenções 27. As topografias dos semicondutores 28. As denominações de origem e indicações geográficas 29. A disciplina da concorrência desleal 29.1. A imitação da aparência 29.2. A imitação servil no direito comparado 29.3. A imitação servil face ao direito português 30. Práticas comerciais desleais e publicidade enganosa

26. A tutela das invenções

A forma de um produto é sempre ditada, mais ou menos intensamente, por considerações de ordem técnica. Mesmo que se trate de uma escultura, concebida como uma obra de arte “pura”, na definição das suas características não pode abstrair-se de considerações funcionais, relacionadas com a respectiva produção e utilização. No caso de um *objecto utilitário*, a relevância dos factores técnicos é, naturalmente, maior: pela sua natureza, tem uma função prática a cumprir, o que exige que ele possua a estrutura e as características necessárias para a desempenhar. Assim, a forma destes objectos obedece, predominante ou exclusivamente, a critérios de ordem técnica, sendo determinada por um desígnio *instrumental*, de produção de certo resultado prático.

Quando a forma inovadora de um produto permita obter um resultado de natureza técnica, pode ser protegida por uma patente de invenção ou um modelo de utilidade (“MU”) ¹¹¹⁹: por exemplo, um modelo de cadeira com propriedades ergonómicas que

¹¹¹⁹ Um outro tipo de invenções com possível relevância no domínio da Estética Industrial é o das variedades vegetais. Na medida em que seja inventada uma planta com uma aparência distinta, homogénea, estável e nova, a mesma é passível de protecção exclusiva ao abrigo do regime jurídico do direito de obtenção vegetal, previsto no DL 213/90, de 28 de Junho, que permite atribuir ao obtentor direitos privativos com a duração de 15 ou 20 anos, consoante se trate, respectivamente, de plantas herbáceas ou plantas lenhosas (art. 4). Tratando-se de matéria algo periférica relativamente

evitem as dores lombares ou uma escova de dentes com um novo formato, assegurando maior eficácia na lavagem. Nestes casos, a criatividade tem um propósito utilitário. Aqui, a forma está ao serviço da técnica e não da estética.

As patentes e os MU são direitos privativos semelhantes quanto ao seu objecto (invenções), distinguindo-se essencialmente pela duração do direito exclusivo que atribuem (10 anos, os MU, e 20 anos, as patentes) e pela maior simplicidade e rapidez da concessão dos MU ¹¹²⁰. Um outro traço diferenciador está na menor exigência da lei quanto ao requisito da actividade inventiva, no âmbito dos MU: enquanto na patente se exige que a invenção *não resulte de maneira evidente do estado da técnica* (art. 55/2 do CPI), no MU basta que a mesma apresente *uma vantagem prática, ou técnica, para o fabrico ou utilização do produto ou do processo em causa* [art. 120/1/b) do CPI].

Estas diferenças de regime levam a que a figura do MU pareça, *a priori*, mais vocacionada para proteger a forma tecnicamente inovadora de um produto ¹¹²¹. Serão seguramente (mais) raros os casos em que a inovação na forma de um produto reveste actividade inventiva suficiente para merecer uma patente. Em geral, as inovações deste género limitam-se a acrescentar *vantagens práticas, ou técnicas, para*

ao objecto do nosso estudo, não será aqui objecto de desenvolvimento. Para uma aprofundada análise deste regime, cf. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, II-25-233.

¹¹²⁰ Arts. 99 e 142 do CPI. Para uma descrição da disciplina nacional das patentes e dos modelos de utilidade, cf. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologias(s)...*, I-337 e ss. e II-696 a 815, COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 85 ss., e PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 41 ss., *O Direito ao Modelo de Utilidade*, DI VI, 2009, 375-390, e *Os Novos Modelos de Utilidade*, DI IV, 2005, 331-342. Para referências gerais de direito de patentes, cf., entre muitos outros, RUDOLF KRAßER, *Patentrecht*, 2009, JANICE MUELLER, *Patent Law*, 2009, BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 375-681, DONALD CHISUM, et al., *Understanding Intellectual Property Law*, 2011, 44-194, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 121-326, BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 93-268, ANDRÉ BERTRAND, *La Propriété Intellectuelle, Livre II, Marques e Brevets, Dessins et Modèles*, 1995, 76-265 e VANZETTI/DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 355-481.

¹¹²¹ Aliás, no regime anterior ao do CPI de 2003, a figura do MU abrangia apenas invenções relativas à forma tridimensional dos produtos, não abrangendo as invenções *de processo* (cf. art. 122 do CPI de 95). Nessa altura, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial. Direito Industrial*, 208, definia os MU como modelos tridimensionais, em que se protegia *o carácter funcional da forma*, esclarecendo: *interessa pois a forma funcional, podendo dizer-se que está mais em causa a "fôrma" que a "forma"*. Por seu lado, OEHEN MENDES, no seu ensino oral, utilizava a fórmula *solução de problemas técnicos que se resolvem pela forma*. O Parecer da Câmara Corporativa que precedeu a aprovação do CPI de 1940 (198) descrevia os MU como *criações engenhosas que tornam os objectos corpóreos mais úteis ou aproveitáveis por uma simples modificação na forma ou disposição, sendo este o seu elemento específico*.

o fabrico ou utilização do produto, não envolvendo o “salto” intelectual exigível para a concessão de uma patente. Ainda assim, podem conceber-se hipóteses de invenções patenteáveis tendo a forma por objecto: por exemplo, um novo tipo de tijolo para construção civil com uma estrutura interna inovadora, permitindo estreitar consideravelmente a largura desses objectos sem diminuir a sua resistência e capacidade de sustentação (com ganhos de peso e de poupança de matérias-primas). No entanto, e a despeito da maior facilidade da sua concessão, o número anual de pedidos de registo como MU, em Portugal, mantém-se pouco superior a uma centena ¹¹²².

A disciplina das patentes e MU serve unicamente para proteger inovações *técnicas*, tal como decorre do disposto no n.º 2 do art. 51 do CPI e do n.º 1 do art. 52 da CPE ¹¹²³. Em consonância com essa finalidade, as *criações estéticas* estão expressamente excluídas de tutela, a este título [arts. 52/1/c) e 118 do CPI e 52/1/b) da CPE]. O que se reflecte, obviamente, no **âmbito** da protecção conferida por estes direitos exclusivos. Assim, a titularidade de um MU ou de uma patente relacionada com forma de um produto só permite impedir imitações que utilizem a mesma solução técnica (ou meios técnicos equivalentes) ¹¹²⁴ para obter os mesmos resultados. O titular da

¹¹²² Tendo sido de 102, em 2012, e de 116, em 2013. O número de pedidos de MU, em 2013, representou 13% dos pedidos de protecção de invenções, pela via nacional (num total de 867 pedidos de protecção de invenções). Fonte: *Dados Estatísticos Sobre Invenções, Design, Marcas e OSDC 2013*, publicado pelo INPI e disponível in <http://www.marcaspatentes.pt>.

¹¹²³ Isto significa que o invento tem *por objecto um «ensinamento técnico», ou seja, deve indicar ao perito na especialidade como proceder para resolver um determinado problema técnico utilizando certos meios técnicos (Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 2013, 3, acessível in <http://documents.epo.org>). Sobre este pré-requisito de protecção, cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 44 ss..*

¹¹²⁴ Na delimitação do âmbito do exclusivo concedido pela patente, intervém uma regra que ficou conhecida como a “doutrina dos meios equivalentes”, segundo a qual a patente é violada não só quando ocorra uma exploração não autorizada da invenção, tal como foi descrita e consta das respectivas reivindicações, mas também nos casos em que um elemento da invenção seja substituído por outro *meio equivalente*, isto é, que tenha uma estrutura diferente mas que cumpra *a mesma função* no conjunto da invenção. O CPI não formula explicitamente este princípio, mas ele vigora inequivocamente para a Patente Europeia, constando hoje do art. 2 do Protocolo Interpretativo do Art. 69 da CPE, na sequência da revisão de 2000, que refere o seguinte: *para efeitos de determinação da extensão da protecção conferida por uma patente europeia, deve ter-se em conta todo o elemento equivalente a um elemento especificado nas reivindicações*. A nossa jurisprudência já se pronunciou a este respeito, referindo que a regra dos meios equivalentes, apesar de omissa na lei portuguesa, se aplica também às patentes nacionais, independentemente da via de protecção adoptada (nacional, europeia ou internacional), *por razões de igualdade concorrencial e de segurança jurídica* (ac. do Tribunal Central Administrativo – Sul, de 18.03.2010, Proc. 5893/10; rel. Paulo Carvalho). Sobre a

patente não pode impedir que um terceiro fabrique ou comercialize um produto com uma forma idêntica se, apesar das semelhanças de aparência, este não for susceptível de produzir um efeito técnico igual ou equivalente. Isto porque o direito de patente não confere exclusivos sobre objectos, propriamente ditos, mas sim sobre uma *ideia inventiva*, que vem a ser plasmada em produtos ou processos ¹¹²⁵. No entanto, quando a invenção (a solução técnica) consista, especificamente, numa forma determinada, o exclusivo do titular já se estenderá a esse formato, que não poderá ser explorado por terceiros na vigência da respectiva patente.

A circunstância de a patente (e o MU) não abranger criações estéticas não obsta à patenteabilidade de invenções técnicas destinadas a produzir *resultados* de natureza estética ¹¹²⁶. Se for inventado um verniz que confere um brilho mais intenso aos móveis, esse invento é patenteável, apesar de se destinar a tornar os produtos mais agradáveis à vista. Esclarecendo este ponto, as *Guidelines* do Instituto Europeu de Patentes sublinham que a exclusão da patenteabilidade das *criações estéticas* [prevista na al. b) do art. 52/1 da CPE] não abrange os *aspectos técnicos* dos elementos relacionados com essas criações; por isso, *se um efeito técnico for obtido por uma estrutura ou por outro meio técnico, apesar de o efeito estético não revestir em si mesmo carácter técnico, os meios de o obter podem revestir esse carácter* ¹¹²⁷. Nesta hipótese, tais meios técnicos são patenteáveis. Esta distinção é importante não só para as patentes de produto, mas também quanto às patentes de processo: um

doutrina dos equivalentes, cf., nomeadamente, COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 93 ss., REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, I-747 ss., PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 72 ss., e SILVA CARVALHO, *O Objecto da Invenção*, 1970, 73-78. Na doutrina estrangeira, cf., entre muitos outros, GOMEZ SEGADE, *Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes*, in DI IV, 2005, 41-55, BENTLY e SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 632 ss., JANICE MUELLER, *Patent Law*, 354-361, DONALD CHISUM, et al., *Understanding Intellectual Property Law*, 164 ss., DAVID BAINBRIDGE, *Intellectual Property*, 500 ss., CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property*, 259 ss., BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 128 ss. e ALAN DURHAM, *Patent Law Essentials. A Concise Guide*, 2004, 144 ss..

¹¹²⁵ Sublinhando este aspecto, REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, I—161, lembra que *o direito de patente incide, que não sobre os objectos, mas antes sobre a ideia inventiva mobilizada e corporizada através de um produto ou de um processo*.

¹¹²⁶ MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 335. A este propósito, COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 44, refere que *o efeito estético não é objeto de protecção, mas pode ser patenteado o meio de o alcançar*.

¹¹²⁷ Parte G, Capítulo II-4, 3.4 (versão em vigor a partir de 1.11.2014, aprovada por decisão do presidente do IEP de 18.08.2014, disponível in <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines>).

processo técnico que seja empregue para produzir uma criação estética (por exemplo um diamante lapidado) não deixa por isso de ser patenteável ¹¹²⁸.

A protecção das criações estéticas pode coexistir com a tutela das criações técnico-utilitárias. Se um produto patenteado tiver uma *aparência* nova e singular, esta aparência pode beneficiar da protecção dos DM registados e não registados ¹¹²⁹ e, eventualmente, de direitos de autor. Não se tratará, porém, de um fenómeno de *cumulação*, comparável ao que ocorre entre a tutela jusautoral e o regime dos DM, cujo objecto da protecção coincide, pois ambos incidem sobre a aparência do produto ¹¹³⁰. A patente e o MU têm por objecto uma criação técnica, *rectius*, a ideia inventiva que constitui a solução de um problema técnico (corporizada num produto ou num processo). Já o direito de autor e o DM têm por objecto uma criação estética. Se uma obra de arte aplicada for exteriorizada na forma de um produto coberto por uma patente, haverá *coexistência* de protecções, mas diversidade de *objectos* de protecção e de *bens imateriais*: o direito de autor protege a *forma*; a patente protege a *função* ¹¹³¹.

¹¹²⁸ *Idem*.

¹¹²⁹ Aliás, o legislador europeu foi explícito ao admitir, no considerando 7 do Preâmbulo da DHDM, que esta directiva *não exclui a aplicação aos desenhos e modelos de legislação nacional ou comunitária que preveja outro tipo de protecção para além da conferida pelo registo ou pela publicação como desenho ou modelo, tal como a legislação relativa aos direitos sobre desenhos e modelos não registados, às marcas, às patentes e modelos de utilidade, à concorrência desleal ou à responsabilidade civil*.

¹¹³⁰ Neste sentido, MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-cr ation*, 337, nota (1), sublinhando que na hip tese de coexist ncia de uma patente com direitos de autor (ou DM) n o se pode falar em “c mulo”, mas apenas em “justaposi o” de protec es. Referindo-se a esta hip tese, REM DIO MARQUES, *Biotecnologias...*, I-197, utiliza a designa o de “c mulo meramente aparente”.

¹¹³¹ Fazendo claramente esta distin a, REM DIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, I—161: *Se, ao mesmo tempo, a cria o intelectual apresentar um duplo aspecto dissoci vel t cnico-funcional e est tico, nada obsta, por m,   sua tutela por direito de patente e/ou por direito de autor e/ou por desenho ou modelo, desde que satisfa a, em ambos todos os subsistemas, os respectivos pressupostos de protec o. E esclarece (idem, 179-180): se uma coisa   a forma mental intelig vel e imaginativa prec puaemente expressada ou fixada — exactamente a cria o intelectual tutel vel por direito de autor —, coisa diferente   a forma mental (a ideia inventiva), que, destinando-se a actuar sobre o mundo externo (a dar uma solu o t cnica a um problema t cnico), d  origem a uma cria o intelectual tutelada pelo direito de patente. Um mesmo objecto pode, por conseguinte, ser a express o (ou, como alguns dizem, o corpus mechanicum) de duas cria es estruturalmente antag nicas e sujeitas a regimes jur dicos distintos. Neste mesmo sentido, OLIVEIRA ASCENS O, *Obra art stica e modelo de utilidade*, Direito e Justi a 1997, Ano 11, 37. Apesar disso, NEWTON SILVEIRA, *Direito de Autor no Design*, 73, refere a exist ncia de correntes de pensamento que entendem ser artificial a distin o entre modelos industriais e modelos de utilidade, visto que forma e fun o s o concebidos unitariamente.*

Do ponto de vista prático, esta coexistência tem algumas vantagens para o criador de uma forma inovadora, permitindo-lhe assegurar rapidamente e com custos muito reduzidos uma protecção (complementar) da invenção, enquanto aguarda pela (mais demorada e onerosa) obtenção da patente ¹¹³².

A coexistência depende, porém, de uma condição: a forma estética tem que ser independente do efeito técnico. O denominado princípio da *inseparabilidade da forma* exclui a tutela da forma estética — através do DA ou dos DM — quando esta resulte de uma necessidade de ordem técnica ¹¹³³. Se a forma estética for inseparável do efeito técnico, só será admissível a protecção do direito de patente ou do MU. Isto

¹¹³² Neste sentido, MARTIN SCHLÖTELBURG, *Design protection for technical products*, JIPLP, 2006, I-10, 675-678, que sugere mesmo que o inventor utilize as figuras do pedido de patente para requerer o registo como DM.

¹¹³³ Este princípio é acolhida, pacificamente, no direito europeu continental. Para referências de direito comparado, alemão, francês e belga, cf. MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 335-337 e ANNETE KUR, *Les protection alternatives au droit d'auteur en droit allemand*, 215 ss.. Sobre este ponto, cf. ainda VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur et droits voisins*, 175 e LUCAS, *Traité...*, 113 ss.. No direito italiano, o princípio tem grande adesão na doutrina e jurisprudência, como refere PHILIPP FABBIO, *Disegni e Modelli*, 106. No direito britânico, esta triagem é feita com recurso ao critério da “functionality”, que exclui a originalidade requerida para a protecção ao abrigo do copyright. Se uma forma é exclusivamente funcional, só pode ser protegida ao abrigo de uma patente. Sobre este aspecto, cf., entre outros, JASON DU MONT/MARK D. JANIS, *Functionality in Design Protection Systems*, JIPLP, 2012, 19, 261-302, BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 100 ss., JANICE MUELLER, *Patent Law*, 290 e J. MARTIN SCHLÖTELBURG, *Design protection for technical products*, JIPLP, 2006, I-10, 677-678 (*A patent covering an invention in its general form, and a registered design protecting a specific embodiment of the invention, may coexist with no mutual negative effect upon their respective validity*). Este princípio da inseparabilidade radica em fundamentos comuns às regras “simétricas” que se nos deparam na disciplina dos DM, quando exclui da respectiva protecção *as características da aparência de um produto determinadas, exclusivamente, pela sua função técnica* [art. 176/6/a) do CPI e 8.º/1 do RDM] e, em certa medida, no direito de marcas, quando não admite o registo de *sinais exclusivamente compostos pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico* [art. 223/1/b) do CPI e 7.º/1/e)/ii) do RMC]. No entanto, as diferenças de redacção entre estas normas não são inócuas, tendo consequências distintas (pois tornam mais fácil conceder, a modelos com características técnicas e estéticas, protecção ao abrigo dos DM do que ao abrigo do direito de marcas: o nível de funcionalidade para recusar protecção deve ser maior nos DM (“determinadas exclusivamente”) do que nas marcas (“necessária”). Neste sentido, o advogado-geral COLOMER, nas observações que apresentou no caso Philips.Remington (C-299/99, § 34) afirmava o seguinte: *A terminologia utilizada para expressar essa causa de recusa na directiva relativa aos desenhos e modelos não coincide inteiramente com a da directiva em matéria de marcas. Esta divergência não é um mero capricho. Enquanto a primeira proíbe que sejam protegidas as características externas do produto «determinadas exclusivamente pela sua função técnica», a segunda recusa o registo «aos sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico». Noutras palavras, o nível de «funcionalidade» deve ser superior quando se trata de apreciar a causa de recusa relativa aos desenhos e modelos; o elemento tomado em conta não deve apenas ser necessário, mas também indispensável para a obtenção de um dado resultado técnico: a função dita a forma («form follows function»). Quer isto dizer que um modelo funcional pode, apesar disso, ser digno de protecção se se provar que a mesma função técnica pode ser realizada por forma distinta.*

porque a tutela dos DA e dos DM pressupõe que o criador goze de um espaço de liberdade (o “Spielraum”, na expressão germânica) em que possa expressar a sua personalidade, o que é impossível quando a forma do objecto é determinada pela respectiva função técnica¹¹³⁴. Nestes casos, não há *liberdade* criativa, mas apenas *necessidade* técnica. A aplicação deste princípio depende, como é óbvio, da definição de “inseparabilidade”, que a doutrina tem vindo a avaliar com recurso ao critério da *multiplicidade das formas*, fazendo a seguinte indagação: se diversas formas permitirem atingir o mesmo resultado funcional, isso significa que a forma é *dissociável* deste resultado utilitário¹¹³⁵. Nesse caso, pode haver coexistência de patente ou MU com DM e/ou direitos de autor. Caso contrário, a tutela deve ser reservada, unicamente, para a invenção, rejeitando-se a tutela da estética (que, afinal, mais não é que um resultado da técnica).

Sendo assim, deverá concluir-se que o regime das patentes e dos MU não protege a Estética Industrial de forma directa, mesmo quando a invenção tenha por objecto a forma nova e inventiva de um produto. Quando muito, poderá dispensar-lhe uma protecção indirecta nos casos, seguramente raros, em que a forma de um determinado produto esteja abrangida pela técnica inovadora que aqueles direitos visam proteger.

¹¹³⁴ Neste sentido, LOEWENHEIM, in SCHRICKER/LOEWENHEIM § 2, rn. 199-202.

¹¹³⁵ VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d’auteur et droits voisins*, 175. Exprimindo esta ideia, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Obra artística e modelo de utilidade*, 37, afirma que *aquilo que pode ser protegido como MU só pode ser protegido também pelo direito de autor se houver outras formas possíveis para o objecto e na medida em que as houver. Só então aquela forma é protegida como tal*. Em sentido ligeiramente diferente, embora acolhendo também o princípio da inseparabilidade, REMÉDIO MARQUES, *Bioteχνologias...*, 162, escreve que: *toda a forma (...) que se revela inseparável da função utilitária do objecto, ou do efeito que com ele se obtém, não merece a tutela do direito de autor, nem, tão-pouco, a do direito sobre os desenhos ou modelos (...) O que se pergunta, agora, é se e quando é que, ao cabo e ao resto, o carácter ou o jaez estético ou artístico é suficientemente consistente para não ser absorvido pela natureza utilitária e funcional da criação intelectual; natureza esta que, quando muito, só autorizará uma tutela por direito de patentes*. MARTIN SCHLÖTELBURG, *Design protection for technical products*, 677-678, faz a seguinte precisão: *If there is at least one alternative design that can achieve the same technical function and does not fall under the design registration, the registration cannot be invalidated (...) the fact that all possible design alternatives may be covered by the patent has no implication for the validity of the design registration*.

27. As topografias dos semicondutores

Nesta sequência, justifica-se uma breve menção às topografias dos produtos semicondutores, na medida em que a respectiva tutela legal tem por objecto a *configuração* desses produtos, conferindo ao respectivo titular *o direito ao seu uso exclusivo em todo o território português*, durante um período de 10 anos a contar do pedido de registo ou do início da exploração (arts. 162 e 164 do CPI).

Os produtos semicondutores são circuitos integrados (vulgarmente designados por “chips”), que se tornaram quase omnipresentes na vida moderna, fazendo parte dos mais variados objectos e equipamentos de uso quotidiano, desde o relógio ao telefone e do automóvel à máquina do café. Estes circuitos integram um conjunto de materiais de diferentes naturezas e propriedades (metálicos, isolantes e semicondutores), interconectados de forma indissociável num substrato fino de um elemento semiconductor (uma *wafer* feita com silício), e que, consoante a sua estrutura interna, são aptos a desempenhar diferentes funções no domínio da electrónica ¹¹³⁶. A *topografia* consiste na configuração espacial das diversas camadas e elementos integrantes do circuito integrado.

Em transposição da Directiva 87/54/CEE, do Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, a Lei 16/89, de 30 de Junho, passou a proteger na ordem jurídica portuguesa as topografias dos produtos semicondutores, tendo esta disciplina transitado para o CPI de 2003, sendo regulada nos seus arts. 153 a 172 ¹¹³⁷.

¹¹³⁶ Circuitos integrados são definidos, por WILLIAM SHOCKLEY (*Circuit Element Utilizing Semiconductor Material*, 1951, *apud* KIAT SENG YEO, et al., *Intellectual Property for Integrated Circuits*, 2010, 36), como *uma combinação de elementos interligados de um circuito inseparavelmente associados sobre ou dentro de um substrato contínuo* (no original: “a combination of interconnected circuit elements inseparably associated on or within a continuous substrate”). Aos circuitos integrados são geralmente assinaladas duas vantagens principais: baixo custo (devido à simplicidade da sua produção e reduzida quantidade de material utilizado) e elevado desempenho (visto que os componentes alternam rapidamente e consomem pouca energia).

¹¹³⁷ Sobre a disciplina das topografias dos semicondutores, cf., entre nós, NUNO SOUSA E SILVA, *A protecção das topografias de produtos semicondutores – apreciação crítica*, in “Cadernos de Direito Privado”, 45, Janeiro/Março 2014, 19 ss., ALEXANDRE DIAS PEREIRA, *Circuitos Integrados; Protecção Jurídica das Topografias dos Produtos Semicondutores*, DI II, 2002, 309 ss., e OEHEN MENDES, *Tutela Jurídica das Topografias dos Circuitos Integrados*, in “Direito da Sociedade da Informação”, I, 1999, 89-109. Na literatura estrangeira, cf., nomeadamente, KIAT SENG YEO, et al., *Intellectual Property for Integrated Circuits*, cit., BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 301 ss., AZÉMA/GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 606-611, DONALD CHISUM, et al., *Understanding Intellectual*

O art. 153 do CPI define “produto semiconductor” como *a forma final, ou intermédia, de qualquer produto que, cumulativamente: a) consista num corpo material que inclua uma camada de material semiconductor; b) possua uma ou mais camadas compostas de material condutor, isolante ou semiconductor, estando as mesmas dispostas de acordo com um modelo tridimensional predeterminado; c) seja destinado a desempenhar uma função electrónica, quer exclusivamente, quer em conjunto com outras funções.* Por sua vez, o art. 154 define “topografia” como *o conjunto de imagens relacionadas, quer fixas, quer codificadas, que representam a disposição tridimensional das camadas de que o produto se compõe, em que cada imagem possua a disposição, ou parte da disposição, de uma superfície do mesmo produto, em qualquer fase do seu fabrico.*

Daqui já resulta claro que este direito exclusivo tem por objecto *a forma ou configuração* de um produto, conferindo um monopólio de exploração relativamente *a um modelo tridimensional predeterminado*. Em princípio, este modelo projecta-se mais sobre a estrutura do produto do que sobre a sua configuração exterior. Mas, ainda assim, é passível de condicionar a sua *aparência*.

Significará isso que o regime das topografias dos semicondutores pode assumir alguma relevância na protecção da Estética Industrial? A resposta negativa parece-nos evidente. O objectivo desta disciplina consiste em assegurar um exclusivo sobre as funções *técnicas* destes produtos e não sobre a sua aparência, que é, neste contexto, praticamente irrelevante. A definição do produto semiconductor exprime essa ideia, quando exige que ele seja “destinado a desempenhar uma função técnica”. Aliás, da leitura dos dois primeiros considerandos da citada Directiva 87/54/CEE retira-se claramente que a *ratio* desta disciplina consiste no incentivo ao desenvolvimento da *tecnologia* dos semicondutores, considerada *de importância fundamental para o desenvolvimento industrial da Comunidade*; sendo tutelada apenas essa vertente tecnológica, dado que *as funções dos produtos semicondutores dependem, em grande parte, das topografias desses produtos*.

Property Law, 719 ss. e DONALD CHISUM, et al., *Understanding Intellectual Property Law*, 2011, 719-732.

Por isso, a vertente *estética* destes produtos não é passível de protecção, no âmbito da disciplina das topografias dos semicondutores. Neste domínio, são válidas as considerações que fizemos no ponto precedente, em relação às patentes e modelos de utilidade, não relevando aqui a *aparência* da topografia, enquanto tal, mas apenas a respectiva *função electrónica*.

28. As denominações de origem e indicações geográficas

Prosseguindo na indagação de meios alternativos de tutela indirecta da Estética Industrial, regressemos aos sinais distintivos, mas agora de utilização colectiva, ponderando se a disciplina das denominações de origem (“DO”) e das indicações geográficas (“IG”) poderá de algum modo conferir protecção a bens imateriais do foro estético.

A questão, à partida, parecerá descabida: a *função* das DO e IG consiste em reservar aos produtos ¹¹³⁸ de uma determinada região o poder apelativo resultante da sua proveniência geográfica e da reputação que lhe esteja associada, acreditando-os desse modo perante o consumidor ¹¹³⁹. Os próprios conceitos de DO e de IG parecem excluir

¹¹³⁸ Uma questão interessante, mas que não cabe abordar aqui, é a de saber se as DO e IG podem aplicar-se também a serviços, havendo algumas legislações estrangeiras que o admitem. Sobre este ponto, cf. DEV GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, 2012, 217-218 e RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominações Geográficas*, in DI III, 2003, 278.

¹¹³⁹ RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica da Denominação de Origem, Uma Perspectiva Transnacional, Uma Garantia de Qualidade*, 2010, 751 ss., também assinala a estes direitos uma função de “garantia de qualidade” (entendimento que era partilhado por CARLOS OLAVO, *Marcas e Indicações Geográficas*, ROA Setembro 2005, 530). A nosso ver, apesar de a tutela das DO e IG contribuir (mediatamente) para o incremento da qualidade dos produtos, tal não significa que as DO e IG tenham uma função juridicamente tutelada de garantia de qualidade. Como já escrevemos noutra local (*Direito Industrial*, 286-287), *estes sinais não garantem propriamente qualidade, mas antes qualidades. Isto porque, se um produto originário de uma região demarcada tiver as características típicas e legalmente fixadas, terá direito à certificação, ainda que seja um produto de baixa qualidade: não são apenas os produtos de “topo de gama” que têm direito ao uso das DO e IG. Quando muito, a certificação permitirá eliminar os produtos defeituosos, ou que não tenham um mínimo de qualidade para serem comercializados. Mas, em si mesma considerada, a DO ou IG não garante que o produto seja um produto de qualidade, mas apenas que o produto é genuíno (isto é, típico), tenha ele mais ou menos qualidade. De resto, como é claramente referido por RIBEIRO DE ALMEIDA, na DO o que importa é a correspondência a um padrão, a um conjunto de características pré-definidas (Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas, in DI V, 16). Sobre a tutela das DO e IG, cf., além das obras citadas, RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominação de Origem e Marca*, 1999, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem*, DI V, 2008, 69-88, REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, II-*

liminarmente a hipótese colocada, pois estes sinais são por definição *nominativos*, em regra nomes geográficos ou, quando muito, “denominações tradicionais” (v.g., “vinho verde”) ¹¹⁴⁰. Por isso, à luz da lei portuguesa e europeia, as DO ou IG não podem ser constituídas por sinais figurativos ou tridimensionais, nomeadamente por sinais correspondentes à *forma* do produto, mesmo que esta seja apta a fornecer uma indicação inequívoca sobre a respectiva proveniência geográfica ¹¹⁴¹. Por outras palavras, não é concebível para as DO e IG, *de jure constituto*, um regime semelhante àquele que vigora para as marcas de forma, que analisamos no capítulo anterior. Para

410 ss., e PEDRO SOUSA E SILVA, *Denominações de origem e indicações geográficas*, DI VIII, 2010, 397-419. Na doutrina estrangeira, cf., entre outros, MICHAEL BLAKENEY, *The Protection of Geographical Indications. Law and Practice*, 2014, DEV GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 793 ss., FRIEDRICH-KARL BEIER/ROLAND KNAACK, *The protection of Direct and Indirect geographical Indications of Source in Germany and in the European Community*, IIC (1) 1994, 1 ss., AZÉMA/GALLOUX, *Droit de la Propriété Industrielle*, 973 ss., STEPHEN P. LADAS, *Trademarks and Related Rights*, Vol. III, 1975, 1573 ss., e PAUL ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Vol. II, 1954, 753 ss..

¹¹⁴⁰ As definições de DO e IG constam do art. 305 do CPI, que correspondem, no essencial, às definições constantes da regulamentação da UE, em particular as que figuram nos Regulamentos 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de Dezembro de 2013 (art. 93), 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro de 2008 (art. 15) e 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de Novembro de 2012 (art. 5). Nestes diplomas, a DO é definida como um sinal distintivo de produtos, constituído por um nome geográfico (v. g., “Douro”, “Cognac”) ou tradicional (e. g., queijo “Feta”, espumante “Cava”), usado para identificar um produto originário de uma região demarcada, que disponha de qualidades ou características *resultantes* do meio geográfico, incluindo factores naturais e humanos, abrangendo qualquer área (incluindo um país) e que atesta: a) a *proveniência* dessa região; b) a garantia de que a produção, a elaboração e a transformação ocorreram no *interior* da região demarcada. Enquanto que a IG é igualmente um sinal distintivo de produtos, constituído por um nome geográfico, usado para identificar um produto originário de uma região demarcada, que disponha de qualidades ou características *atribuíveis* ao meio geográfico, incluindo factores naturais e humanos, abrangendo qualquer área (incluindo um país) e que assegura: a) a *proveniência* dessa região; b) garantia de que a produção *e/ou* a elaboração *e/ou* a transformação ocorreram no *interior* dessa zona geográfica. Estas diferenças nas definições significam que na IG a *garantia das características* típicas é menos intensa que na DO; até porque, para haver IG, basta que as qualidades “possam” ser atribuídas à região. A este respeito, RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica...*, 279, sublinha que, *na indicação geográfica, o elo que une o produto à região é mais débil que na denominação de origem, acrescentando: a denominação de origem exige um vínculo acentuado do produto com a região demarcada, ao contrário da indicação geográfica que se basta com uma leve aparência com a região (é suficiente que a reputação possa ser atribuível à região determinada)*. Em qualquer caso, como acentua BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 795, *a necessidade de que em ambas as figuras concorra o duplo vínculo (territorial e qualitativo) do produto com a zona geográfica delimitada, imprime-lhes os mesmos traços característicos que as diferenciam dos outros sinais distintivos de produtos no mercado*. No entanto, apesar da diversidade dos conceitos, o conteúdo do direito exclusivo e o âmbito de protecção atribuído a estas duas figuras é exatamente igual.

¹¹⁴¹ Note-se que a definição de IG constante do art. 22 do TRIPS não impõe essa limitação, pois abrange todas as *indicações que identifiquem um produto como sendo originário do território de um Membro, ou de uma região ou localidade desse território*, sem restringir o leque das indicações admissíveis aos sinais nominativos. Sublinhando este aspecto, MICHAEL BLAKENEY, *The Protection of Geographical Indications...*, 7 e DEV GANGJEE, *Relocating the Law of geographical Indications*, 215 ss..

a lei vigente, a nível nacional e europeu, a “denominação” e a “indicação” correspondem, necessariamente, a um *nome*.

Dito isto, não nos repugnaria admitir, *de jure constituendo*, uma indicação geográfica¹¹⁴² que consistisse na forma de um determinado produto, típica de uma zona geográfica determinada, na medida em que a mesma reunisse as condições de que depende o registo das marcas de forma¹¹⁴³: *capacidade distintiva própria* (resultante da peculiaridade, da recognoscibilidade e da notoriedade do sinal), permitindo aos consumidores identificar a proveniência geográfica do produto; e *arbitrariedade* da forma, não tendo que permanecer disponível para permitir aos agentes económicos exteriores à região demarcada competirem com os seus concorrentes do interior dessa região. Um bom exemplo de uma potencial IG constituída pela forma do produto poderia encontrar-se nos conhecidos “pastéis de Tentúgal”¹¹⁴⁴, que têm uma aparência peculiar, facilmente identificável pelo público e com uma elevada notoriedade, que lhes permite serem reconhecidos pelos consumidores de norte a sul do país, mesmo que tais produtos não estejam embalados ou acompanhados de qualquer referência identificativa. A *forma* dos referidos pastéis — originários de uma região determinada (a freguesia de Tentúgal) e dispendo de qualidades ou características atribuíveis ao meio geográfico, incluindo factores naturais e humanos

¹¹⁴² Aludimos apenas à IG e não à DO, por diversas razões: uma, de carácter terminológico, dado que a palavra “denominação” tem um significado marcadamente nominativo, que não se adequa a um sinal que não seja verbal (no mesmo sentido, DEV GANGJEE, *Relocating the Law...*, 215; *Unlike the notion of an appellation, which relates to geographical names, the indication is considered more accommodating*); outra, relacionada com o carácter mais restritivo do conceito de DO, que designa um produto cujas qualidades ou características sejam *resultantes* do meio geográfico, incluindo factores naturais e humanos, o que exprime umnexo causal directo entre as características típicas e a origem geográfica; sendo certo que muito dificilmente poderá a *forma* de um produto ser consequência das características do meio geográfico (ao contrário do que sucede com as propriedades de certos produtos agrícolas ou pecuários, directamente influenciados pelo *terroir*). No caso da IG, o referido nexocausal é mais ténue, pois basta que as qualidades ou características típicas sejam *atribuíveis* ao meio geográfico, incluindo factores naturais e humanos (ou seja, basta que *possam ser relacionadas* com o meio geográfico de origem).

¹¹⁴³ Cf. *supra*, 22..

¹¹⁴⁴ Os “pastéis de Tentúgal” são doces originários do receituário de doçaria do Convento de Nossa Senhora do Carmo, dessa localidade, caracterizados por um recheio com doce de ovos envolvido por uma massa folhada de espessura extremamente fina e dobrada de uma forma peculiar. A sua produção e comercialização datam, pelo menos, de finais do século XIX. Para mais referências, cf. página de Internet da Associação de Pasteleiros de Tentúgal, in <http://aptentugal.com.sapo.pt>.

¹¹⁴⁵ — poderia legitimamente servir como indicação geográfica desses produtos, não à luz da lei actual, mas seguramente à luz dos princípios gerais que presidem à tutela destes sinais distintivos ¹¹⁴⁶.

Contudo, face ao direito positivo nacional e europeu, é ponto assente que a aparência característica de um produto típico de certa zona geográfica não pode ser protegida através do registo, como DO ou IG, da forma desse mesmo produto. Sem embargo, a relevância das DO e IG para a tutela da Estética Industrial não deve ser vista apenas pelo prisma do *sinal* distintivo, mas também pelo do *objecto* assinalado. O facto de a denominação ou indicação não poderem, actualmente, consistir num sinal figurativo ou tridimensional, não significa que *os produtos* assinalados não possam ser protegidos *em função* das suas características estéticas.

É certo que a grande maioria das DO e IG se destina a assinalar produtos alimentares — como vinhos, bebidas espirituosas, azeite, queijos, frutas, enchidos ou doçarias ¹¹⁴⁷ — cujos requisitos de protecção e parâmetros de análise são, essencialmente, de ordem físico-química e organoléptica, e não de natureza estética (dependendo a certificação desses produtos de características tais como a composição, o sabor ou o aroma). Contudo, existem diversas DO e IG que se destinam a assinalar produtos em função de critérios eminentemente estéticos, relacionados com a sua aparência e o

¹¹⁴⁵ Aquilo que, neste contexto, é designado por “factores humanos” tem a ver com o conhecimento e o *savoir-faire* dos produtores da região de origem, relacionados com o uso de técnicas e processos tradicionais, que imprimem aos produtos as características típicas que os diferenciam dos demais produtos congéneres. Sobre este ponto, RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica...*, 789 e DEV GANGJEE, *Relocating the Law...*, 142.

¹¹⁴⁶ Refira-se que a designação “Pastel de Tentúgal” já está registada como IGP “nominativa”, no registo da Comissão Europeia (desde 4.09.2013, sob o n.º PT/PGI/0005/00938), o que apenas protege a *designação* e não o *formato* dos produtos. Ainda assim, à luz da lei vigente, parece-nos admissível a hipótese alternativa do registo de uma *marca tridimensional*, colectiva (de associação ou de certificação), na medida em que o art. 228 do CPI não restringe o âmbito deste tipo de marcas aos sinais nominativos, dispondo o seu n.º 2 que *podem constituir marca colectiva os sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a origem geográfica dos produtos ou serviços*. Se o formato de um produto for susceptível de transmitir aos consumidores informação capaz de identificar a respectiva origem geográfica, nada impedirá, assim, o registo dessa forma como marca colectiva. Acrescente-se que a referida Associação de Pasteleiros de Tentúgal é titular, nomeadamente, do registo de uma marca mista (n.º 467243) composta por uma representação da figura dos pastéis e de uma marca colectiva de associação, mista (n.º 452235), com a designação “Pastel de Tentúgal”. Fonte: <http://www.marcaspatentes.pt/index>.

¹¹⁴⁷ Para exemplos muito variados de produtos protegidos por DO e IG, cf. RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica...*, 1228-1235, bem como as páginas de Internet da OMPI, in <http://www.wipo.int> e da Comissão Europeia, in <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.

seu modo de confecção. Assim, em Portugal, estão registadas no INPI como denominações de origem as designações “BORDADO DA MADEIRA”¹¹⁴⁸, “BORDADO DE VIANA DO CASTELO”¹¹⁴⁹, “BORDADO DE GUIMARÃES”¹¹⁵⁰ e “BORDADO TERRA DE SOUSA”¹¹⁵¹, e como indicações geográficas “OLARIA NEGRA DE BISALHÃES”¹¹⁵² e “OLARIA DE BARCELOS”¹¹⁵³, estando legalmente prevista a protecção dos “BORDADOS DE CASTELO BRANCO” como DO ou IG, pela Lei 16/2006, de 28 de Abril¹¹⁵⁴. No estrangeiro, são conhecidas centenas de exemplos de DO ou IG relativas a produtos não alimentares, como o cristal da Boémia, o vidro de Murano, o mármore de Carrara, o *scotch tartan*, as rendas de Calais, as *pashminas* de Kashmir ou o calçado de Elche¹¹⁵⁵. Todos estes produtos são reputados pela sua qualidade, estabelecida ao longo de décadas ou mesmo séculos, e conhecidos por possuírem uma aparência característica, bem definida e regulamentada¹¹⁵⁶.

A garantia das *características típicas* destes produtos, que justificam a tutela da DO ou ID, pressupõe que as mesmas sejam definidas por regulamento ou por “usos leais e

¹¹⁴⁸ Registada no INPI como DO n.º 6.

¹¹⁴⁹ Registada no INPI como DO n.º 136.

¹¹⁵⁰ Registada no INPI como DO n.º 148.

¹¹⁵¹ Registada no INPI como DO n.º 185.

¹¹⁵² Registada no INPI como IG n.º 145.

¹¹⁵³ Registada no INPI como IG n.º 138.

¹¹⁵⁴ Curiosamente, esta lei não reconhece esta designação como DO ou IG, limitando-se a criar o “Centro para a Promoção e Valorização dos Bordados de Castelo Branco” (art. 1) e a prever que este centro venha a requerer o registo no INPI dessa designação, numa dessas modalidades (art. 9).

¹¹⁵⁵ Para estes e muitos outros exemplos de DO e IG de produtos artesanais ou industriais não agrícolas ou alimentares, cf. *Study on the protection of geographical indications for products other than wines, spirits, agricultural products or foodstuffs* (elaborado pela Insight Consulting para a DG do Comércio da Comissão Europeia, em 2009, disponível in http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147926.pdf), que identificou 400 produtos nessas condições (em 25 países), sendo 251 desses produtos oriundos de 18 Estados-membros da UE.

¹¹⁵⁶ Por exemplo, a Lei 16/2006 determina que, com vista à protecção da designação “Bordados de Castelo Branco”, sejam definidas as *suas características materiais e artísticas* (art. 3), prevendo a sua classificação *em função dos materiais, do desenho e sua composição, dos motivos, dos pontos utilizados e sua composição, bem como do cromatismo adoptado*. De resto, com o pedido de registo da DO ou IG é necessário indicar *as condições tradicionais, ou regulamentadas, do uso da denominação de origem ou da indicação geográfica, e os limites da respectiva localidade, região ou território* [art. 307/1/c) do CPI].

constantes”, devendo ser atestadas e controladas por uma *entidade certificadora* ¹¹⁵⁷. Outro factor essencial para o reconhecimento de uma DO ou IG é a existência de uma *região demarcada* dentro da qual ocorre a produção, a transformação e a elaboração do objecto a certificar ¹¹⁵⁸. Os critérios a utilizar para efeitos de delimitação não são inteiramente consensuais, embora seja pacífica a relevância do meio natural (o denominado *terroir*, abrangendo as características edafo-climáticas) e do elemento humano (caracterizado pelo recurso a certas técnicas e tradições ancestrais) ¹¹⁵⁹. A demarcação regional deve respeitar uma linha de *tipicidade* (ou homogeneidade) dos produtos a certificar, os quais devem possuir certas qualidades ou particularidades comuns, típicas dos produtos provenientes dessa região e diversas das que caracterizam produtos congéneres de outras zonas geográficas ¹¹⁶⁰.

A relevância deste segmento de DO e IG é tal que levou a Comissão Europeia a ponderar o alargamento da protecção das indicações geográficas aos *produtos não agrícolas*, como admite expressamente no *Livro Verde* lançado em Julho de 2004 ¹¹⁶¹.

¹¹⁵⁷ Relativamente a certas DO ou IG mais importantes, a competência certificadora é, entre nós, legalmente atribuída a entidades públicas, como o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto ou o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira. Noutros casos, o legislador instituiu um sistema de reconhecimento de entidades certificadoras, obrigadas a satisfazer requisitos definidos em caderno de encargos, como sucedeu no domínio vitivinícola, por força do DL 212/2004, de 23 de Agosto.

¹¹⁵⁸ A este respeito, o regime das DO é mais restritivo que o das IG, pois exige, cumulativamente, que a produção, a elaboração e a transformação ocorram no interior da região demarcada, enquanto que a IG se basta com a circunstância de a produção e/ou a elaboração e/ou a transformação ocorrerem no interior dessa zona geográfica.

¹¹⁵⁹ A primeira região demarcada e regulamentada do mundo com o objetivo de reservar o uso de uma denominação de origem, no sentido moderno do termo (com garantia territorial e qualitativa), foi a região do Douro, na sequência da criação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, por alvará régio de 10.09.1756, de D. José I e do seu secretário de Estado, o futuro Marquês de Pombal. Anteriormente, já eram conhecidas outras iniciativas de demarcação regional, nomeadamente na Toscânia e na Hungria (“Tokay”), mas ainda sem a instituição do controle qualitativo sistemático que caracteriza o conceito actual de DO. Sobre este ponto, cf. RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica...*, 75 ss. e, numa perspectiva histórica, GASPAR MARTINS PEREIRA, *O Douro e o Vinho do Porto de Pombal a João Franco*, 1991, 12 ss., VITAL MOREIRA, *O Governo de Baco. A Organização Institucional do Vinho do Porto*, 1998, 16 ss., e CONCEIÇÃO ANDRADE MARTINS, *Memória do Vinho do Porto*, 1990, 27 ss..

¹¹⁶⁰ Para uma sistematização dos requisitos de protecção das DO e IG, cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 280-289 e *Denominações de origem e indicações geográficas*, DI VIII, 2010, 397-419. Para maiores desenvolvimentos, RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica...*, 660-920.

¹¹⁶¹ *Livro verde. Aproveitar ao máximo o saber-fazer tradicional da Europa: a eventual extensão da protecção das indicações geográficas da União Europeia aos produtos não agrícolas*, publicado pela

Isto porque a regulamentação europeia — apesar de já prever três regimes distintos de protecção das DO e IG — apenas abrange produtos agrícolas ou alimentares (incluindo vinhos e bebidas espirituosas):

— O Regulamento 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de Novembro de 2012 respeita à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos *produtos agrícolas e dos géneros alimentícios*, estabelecendo um registo, organizado pela Comissão Europeia, nos termos dos artigos 7 e seguintes ¹¹⁶².

— O Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de Dezembro de 2013, cujos artigos 93 a 110 disciplinam as DO e IG relativas a *vinhos*, prevendo a existência de um registo centralizado dessas designações, sob a responsabilidade da Comissão Europeia ¹¹⁶³.

— O Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e protecção das indicações geográficas das *bebidas espirituosas*, que disciplina as IG nos seus arts. 15 a 23, instituindo também um registo central de IG ¹¹⁶⁴.

A anunciada iniciativa da Comissão Europeia poderá, assim, contribuir para generalizar a tutela indirecta da aparência de produtos típicos de determinadas regiões geográficas, ao rodear de direitos exclusivos, de utilização colectiva, o nome dessas regiões. Contudo, mesmo que tal iniciativa se concretize, o objecto directo da tutela legal das DO e IG será apenas o *signal nominativo*, o nome da região. E não a

Comissão Europeia em 15.07.2014, COM(2014) 469 final, disponível in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:469:FIN>.

¹¹⁶² Registo acessível através da página de Internet <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/>. Este sistema de protecção, ao nível da UE, reveste carácter exclusivo, impedindo os Estados-Membros de ter regimes nacionais ou regionais paralelos e distintos (ao contrário do que sucede com as marcas e os DM), conforme decidiu o TJ no caso BUDĚJOVICKÝ BUDVAR (ac. de 8.09. 2009, C-478/07, § 114). Este entendimento não é necessariamente transponível para o domínio das DO e IG relativas a vinhos e a bebidas espirituosas, abrangidas por regulamentação autónoma. Aliás, esta questão foi mesmo submetida ao TG, num processo instaurado em Setembro de 2014, actualmente pendente (T- 659/14, INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, IP v. IHMI).

¹¹⁶³ Art. 104. Esse registo, que deu origem à base de dados “E-Bacchus”, está acessível in <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/>.

¹¹⁶⁴ Art. 17. Esse registo deu origem à base de dados “E-Spirits”, que pode ser acedida in <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>.

forma ou a aparência dos produtos assinalados. Por exemplo, nada impede que, em Sobral de Monte Agraço, se produzam e comercializem bordados iguais aos típicos bordados da Madeira. Apenas será proibido, nesse caso, designá-los como “Bordados da Madeira”. Em contrapartida, a partir do momento em que passou a ser protegida a DO “Bordados da Madeira”, essa designação deixou de poder ser usada, *indiscriminadamente*, para assinalar todo e qualquer bordado que seja confeccionado nessa região, pois ficou reservada, exclusivamente, para os bordados produzidos nessa zona geográfica que tenham as qualidades e características definidas na respectiva regulamentação e que cumpram as demais condições nela estabelecidas, sob o controlo da entidade certificadora.

Assim, o exclusivo decorrente das DO e IG recai apenas sobre o *nome* e não sobre a *aparência*. Um direito privativo sobre a aparência só existiria na hipótese de o sinal ser constituído pela forma do próprio produto, possibilidade que, como vimos, a disciplina das DO e IG não contempla.

Por outro lado, a garantia decorrente da certificação, quando tenha por objecto características estéticas, não está relacionada com a respectiva criatividade ou sequer novidade, mas apenas com a sua *tipicidade*. A garantia decorrente destes sinais distintivos não se dirige ao mérito, ou à qualidade, mas apenas à *genuinidade*.

Em face do exposto, poderemos concluir que estes sinais distintivos — na medida em que se destinem a assinalar a proveniência geográfica de produtos cuja aparência se encontre tipificada e regulamentada — poderão servir para proteger indirectamente a Estética Industrial, impedindo que o nome da região de origem seja indevidamente usado relativamente a produtos exteriores a esta ou desconformes com a regulamentação aplicável

§29. A disciplina da concorrência desleal

Mesmo na ausência de qualquer direito exclusivo de Propriedade Intelectual, a aparência de um produto poderá gozar de uma certa protecção, à luz da disciplina da Concorrência Desleal, na medida em que a reprodução do seu aspecto exterior

constitua *um acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica*, proibido pelo art. 317 do CPI. Não cabendo neste estudo uma análise aprofundada sobre a natureza e o regime do instituto da Concorrência Desleal (adiante “CD”), limitar-nos-emos a enunciar alguns dos traços mais salientes desta disciplina, na medida do necessário para avaliar a sua relação com o objecto do nosso estudo ¹¹⁶⁵.

Apesar de o conceito de CD estar cunhado há largas décadas, no articulado da Convenção da União de Paris (art. 10.^o-bis) ¹¹⁶⁶, a sua disciplina continua a ser predominantemente definida a nível nacional, até porque a harmonização europeia apenas incidiu sobre as matérias “contíguas” das práticas comerciais desleais e da

¹¹⁶⁵ Como obras de carácter geral em matéria de CD, merecem entre nós especial destaque os estudos de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência desleal*, 2002 e de PATRÍCIO PAÚL, *Concorrência desleal*, 1965, para além dos manuais gerais de COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 357-383, CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, 245-310 e PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 315-342. Para aspectos mais específicos, cf. ainda NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca*, 2007, 770 ss., DÁRIO MOURA VICENTE, *Concorrência Desleal: Diversidade de Leis e Direito Internacional Privado*, DI VIII, 181-212, PATRÍCIO PAÚL, *Concorrência desleal e direito do consumidor*, ROA, Ano 65, Junho 2005 e *Concorrência Desleal e Segredos de Negócio*, DI II, 2002, 139-162, PAULA COSTA E SILVA, *Meios de Reacção Civil à Concorrência Desleal*, in “Concorrência Desleal”, 1997, 99-136, ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *Estudo de Direito Privado Sobre a Cláusula Geral de Concorrência desleal*, 2000, *A concorrência Desleal e o direito da publicidade*, in “Concorrência Desleal”, 137-163 e *Imitação Servil, Concorrência Parasitária e Concorrência desleal*, DI I, 2001, 119-155, e AMÉRICO SILVA CARVALHO, *Concorrência desleal (Princípios Fundamentais)*, 1984. Na literatura estrangeira, entre muito outros, cf. o estudo elaborado por EUGEN ULMER (com a col. de F.K. BEIER), *La répression de la concurrence déloyale dans les Etats membres de la Communauté Économique Européenne. Vol. I. Droit comparé avec des propositions pour le rapprochement des législations*, 1967, ANSGAR OHLY / OLAF SOSNITZA, *UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 2014, ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (dir.) in *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, 2011, VANZETTI/DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 3-141, BENTLY/SHERMANN, *Intellectual Property Law*, 884 ss., DONALD CHISUM, et al., *Understanding Intellectual Property Law*, 739 ss., LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights...* Vol. III, 1675-1742, ALOIS TROLLER, *Précis du droit de la propriété immatérielle*, 1978, 173-182 e PAUL ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Vol. I, 1952, 477-605 e *Théorie Générale de L’Action en Concurrence Déloyale*, in *Revue Trimestrielle de Droit Commercial*, 1948, 541-591. Para referências de direito comparado, cf. DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps. A European Perspective*, 2011, 21 ss., 106 ss., 160 ss., 216 ss., e 269 ss., MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 654-757, DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, 2008, 90-98, COUTO GONÇALVES, ob. cit., 357-364 e ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *Estudo de Direito Privado...*, 105-129.

¹¹⁶⁶ Esta disposição não constava da redação originária da CUP, de 1883, só tendo sido aditada na revisão de Bruxelas, de 1900, sendo que a definição que hoje conhecemos foi introduzida na revisão de Haia, em 1925. Para uma descrição da evolução da disciplina da CD, cf. BIGOTTE CHORÃO, *O conceito de concorrência desleal – evolução legislativa*, in “Concorrência Desleal”, 165-180 e *Notas sobre o âmbito da concorrência desleal*, ROA, Dezembro 1995, 713-755.

publicidade enganosa, que abordaremos no ponto seguinte ¹¹⁶⁷. A nossa lei actual qualifica a CD como uma contra-ordenação (art. 331 do CPI) ¹¹⁶⁸, constituindo também um ilícito civil, passível de fundamentar acções judiciais revestindo esta natureza ¹¹⁶⁹.

Os elementos do tipo da CD, decorrentes da sua definição, podem enunciar-se como sendo: a) a verificação de um acto de *concorrência* ¹¹⁷⁰; b) a *deslealdade* da

¹¹⁶⁷ Na ausência de harmonização, a disciplina da CD assume, ao nível dos Estados-membros da UE, contornos muito diversificados, havendo países que nem sequer a preveem. Neste domínio, existem soluções muito diferentes, que vão desde o chamado *modelo profissional*, adoptado v.g. em França e Itália (em que a CD apenas reprime actos desleais entre concorrentes) ao *modelo social*, adoptado na Alemanha (que sanciona a deslealdade nas relações entre concorrentes e também nas relações com os consumidores), ou ao direito britânico, que não tem uma proibição genérica da concorrência desleal, apenas reprimindo a figura (mais limitada) do “passing-off” (cf. BENTLY/SHERMANN, *Intellectual Property Law*, 884 ss.). O modelo português é, tradicionalmente, o modelo profissional, pressupondo que esteja em causa um “acto de concorrência”. Para uma boa descrição dos dois modelos, cf. MOURA VICENTE, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, 92 ss. e 194 ss. e COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 359 ss.. Para um balanço sobre a conveniência de uma harmonização europeia da disciplina da CD, cf. GERALD DWORKIN, *Unfair Competition: is it time dos European harmonization?*, in “Intellectual Property in the New Millenium. Essays in Honour of William R. Cornish”, 2004, 175-188.

¹¹⁶⁸ Punida com coimas de € 3.000 a 30.000 (pessoas colectivas) e de € 750 a € 7.500 (pessoas singulares).

¹¹⁶⁹ OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência desleal*, 243-273, ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal*, 13-193, PAULA COSTA E SILVA, *Meios de Reacção Civil à Concorrência Desleal*, 102-126 MARIA MIGUEL CARVALHO, *As Marcas e a Concorrência Desleal no Novo Código da Propriedade Industrial*, in “Scientia Iuridica”, T. LII, 2003, 297, 548 e SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 339-342. Os meios de reacção civil podem incluir simples acções inibitórias, pedindo a condenação do réu a abster-se de uma determinada conduta, eventualmente sob cominação de sanções pecuniárias compulsórias; ou ir mais longe e visar, também, a apreensão e destruição de mercadorias ou outros bens que constituam o instrumento ou o resultado do acto desleal (PAULA COSTA E SILVA, *Meios de reacção...*, 109-111 e PATRÍCIO PAÚL, *Concorrência desleal e direito do consumidor*, 104). Além disso, o lesado poderá exigir a reparação dos danos que sofreu em consequência da conduta ilícita, ou usar de providências cautelares para prevenir ou interromper a prática de actos que constituam CD (art. 317/2 do CPI).

¹¹⁷⁰ “Acto de concorrência” pode definir-se, genericamente, como um acto susceptível de conferir *posições vantajosas no mercado*, face à clientela. A angariação e conservação de clientela é sempre a sua finalidade, directa ou indirecta: ainda que um acto não vise *directamente* a conquista de clientela, pode, mesmo assim, constituir um acto de concorrência. PATRÍCIO PAÚL (*Concorrência desleal e segredos de negócio*, 141) refere o exemplo da *disputa de fornecedores, distribuidores, vendedores, ou dos próprios trabalhadores*, como actos que podem visar a conquista *indirecta* de clientela, *porque através deles o que se procura é o melhor apetrechamento da empresa para a conquista de posições vantajosas no mercado*. Os actos abrangidos podem ser, em si mesmos, *lícitos* (e.g., campanhas publicitárias) ou *ilícitos* (v.g., denegrimiento de concorrentes). Essencial, para qualificar uma conduta como acto de concorrência, é que dela resulte, ou possa resultar, um *reforço da posição* do agente no mercado, que possibilite um desvio de clientela a seu favor. As noções de concorrência subjacentes ao conceito de CD são consideravelmente variadas, podendo chegar ao extremo de qualificar como concorrentes todos aqueles que exercem actividades económicas, na medida em que disputam o (limitado) poder de compra dos clientes. Não cabendo aqui aprofundar este tema, remetemos para a síntese e referências contidas no nosso *Direito Industrial*, 324 ss., em

conduta¹¹⁷¹; c) a inserção no âmbito de uma *actividade económica*¹¹⁷²; d) a *censurabilidade* dessa conduta¹¹⁷³.

Sublinhe-se que o mesmo acto pode infringir simultaneamente um direito exclusivo de propriedade intelectual e a proibição da concorrência desleal, gerando assim um concurso de infracções. Apesar disso, constitui entendimento dominante que a proibição da CD reveste carácter *complementar* face à tutela específica dos direitos privativos. Nas palavras de OLIVEIRA ASCENSÃO, *entre direitos privativos e concorrência desleal medeia um concurso aparente, a resolver em termos de subsidiariedade. As normas valorativas da concorrência desleal cederão, na ausência de fundamento em contrário, perante as regras mais precisas de tutela dos direitos*

que defendemos que a concepção dominante entre nós é a que considera concorrentes as empresas que *em concreto disputam a mesma clientela*, o que, a nosso ver, *apenas sucederá quando exista alguma afinidade de produtos ou de actividades. Tem de existir, no mínimo, alguma possibilidade de uso substitutivo dos produtos ou de semelhança entre as actividades, sob pena de não existir competição económica, por não haver clientela comum a disputar (...) concorrência é competição pela clientela. Não uma clientela difusa, indistinta, correspondente ao público em geral, mas uma clientela específica, definida por referência aos produtos ou serviços concretos que são oferecidos pelos intervenientes (idem, 325-326).*

¹¹⁷¹ Um acto de concorrência será considerado desleal na medida em que seja desconforme com normas e usos do ramo de actividade específico em que se inserem os concorrentes, o que pode gerar alguma variabilidade na apreciação. Sendo inegável a subjectividade desta avaliação, existem comportamentos que não suscitam dúvidas a uma consciência bem formada, como sucede com os actos descritos nas diversas alíneas do art. 317 do CPI. Ninguém duvida que denegrir um concorrente com falsas afirmações, a fim de atrair os clientes deste, constitui um actuação contrária “às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica”.

¹¹⁷² A CD respeita apenas à concorrência *económica*, isto é, visando uma contrapartida económica (não necessariamente lucrativa: ALOIS TROLLER, *Précis...*, 173). Este requisito leva à exclusão do âmbito da CD de actividades *puramente* culturais, políticas, religiosas ou desportivas. O que não obsta a que instituições com este objecto incorram em CD, na medida em que exerçam acessória ou principalmente actividades económicas (v.g., actividade desportiva remunerada ou a exploração de estabelecimentos de ensino). Não se exige que os sujeitos (activo e passivo) da CD sejam empresários, no sentido tradicional do termo. Sujeitos de CD serão quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, que exerçam uma actividade económica e que possam disputar clientela no mercado. Podem ser profissionais liberais (OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência desleal*, 167 ss. e SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 329 ss.; contra, COUTO GONÇALVES, *Manual de Propriedade Industrial*, 370, que só a admite relativamente a profissões *não protegidas* por ordens profissionais).

¹¹⁷³ A CD, hoje uma mera contra-ordenação, foi qualificada até 2003 como crime, exigindo o dolo do agente (o CPI de 1995 exigia mesmo um dolo específico alternativo, estabelecendo como elementos subjectivos da ilicitude *a intenção de causar prejuízo a outrem ou de alcançar para si ou para terceiro um benefício ilegítimo*). Actualmente, entende-se que a aplicação do art. 331 exige o dolo, na modalidade de *dolo genérico*, pelo menos no que respeita à responsabilidade contra-ordenacional. Relativamente à responsabilidade civil, existe um entendimento maioritário na doutrina e jurisprudência portuguesas no sentido de bastar a negligência, embora nos pareça algo difícil de configurar uma hipótese de conduta negligente no domínio da CD. Para mais desenvolvimentos e referências sobre este ponto, SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 331-340.

privativos ¹¹⁷⁴. Aliás, na prática forense só se convoca a tutela da CD quando não haja direitos privativos para invocar (ou quando, por cautela de patrocínio, interesse invocá-la subsidiariamente), tendo em conta que a tutela dos direitos exclusivos é mais eficaz que a da CD, apesar de ter pressupostos menos exigentes ¹¹⁷⁵.

Ao definir CD, o legislador português (na esteira do art. 10.^o-*bis* da CUP) usa a técnica de enunciar um conceito geral, no proémio do art. 317 do CPI, concretizando-o em seis alíneas, de carácter meramente exemplificativo, acompanhadas de um tipo específico de CD, relativo aos segredos de negócio, previsto no art. 318. Os exemplos de práticas desleais podem — por mera conveniência expositiva ¹¹⁷⁶ — agrupar-se em três categorias, não estanques, pois certos actos relevam simultaneamente de mais do que uma: actos de *indução em erro*; actos de *aproveitamento*; e actos de

¹¹⁷⁴ *Concorrência Desleal*, 352. Este autor entende (*idem*, 77) que, na prática, a concorrência desleal desempenha efectivamente esta função de garantir uma segunda linha de defesa, servindo para colmatar a malha ainda larga da tutela dos direitos privativos, acrescentando (348) que o direito privativo esgota realmente, e destina-se a esgotar, a tutela que pudesse ser outorgada pela concorrência desleal. Representa um estádio reforçado de protecção, em que basta a violação (formal neste sentido) de um exclusivo para que logo a tutela ocorra. Esta posição vem na linha de um conhecido parecer da Procuradoria Geral da República (de 30.05.1957, in BMJ 69, 451e 452), excluindo a aplicabilidade da concorrência desleal quando ocorra violação de direitos de propriedade intelectual, e que influenciou decisivamente a jurisprudência portuguesa. Sobre este ponto, cf. em especial o ac. STJ de 10.12.96 (rel. Torres Paulo; BMJ 462, 453), que declara que a tutela dos DPI, através de direitos absolutos de exclusividade, preenche todo o campo de aplicação da tutela valorativa de condutas em que se traduz a concorrência desleal. Estamos em plena relação de subsidiariedade. No entanto, algumas decisões mais recentes têm considerado que os direitos da propriedade industrial e a concorrência desleal são institutos distintos, mas a sua autonomia não impede que, na prática, um acto possa infringir simultaneamente um direito privativo e a proibição de concorrência desleal (ac. RC de 16.03.2010, rel. Carlos Querido, SEUR/SEUL). Nesta linha, cf. ainda o ac. RP de 12.06.2008 (rel. Mário Fernandes). No entanto, o ac. STJ de 26.11.2009 (Rel. M. Prazeres Beleza) sublinhou que não há sobreposição entre violação de direitos privativos da propriedade industrial e concorrência desleal; e que, por isso, mantendo-se o registo [de uma firma] a sociedade titular dos direitos não pode ser impedida de os utilizar, com fundamento em confusão gerada com a actividade de uma outra sociedade (...) ainda que a sua actividade, globalmente considerada, possa hipoteticamente ser qualificada como contrária às normas e usos honestos, nos termos previstos para a concorrência desleal.

¹¹⁷⁵ Em particular ao nível da culpa. Sublinhando este aspecto, ANNETTE KUR, *What to Protect, and How? Unfair Competition, Intellectual Property, or Protection Sui Generis?* Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper 13-12, 2014, 5, disponível in <http://ssrn.com/abstract=2268585>: *Even without a formal rule of subsidiarity applying, the fact that sanctions under intellectual property law are, in general, more severe and efficient will regularly render additional claims for unfair competition moot for practical purposes.*

¹¹⁷⁶ Na esteira de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência Desleal*, 402 e de PATRÍCIO PAÚL, *Concorrência desleal e direito do consumidor*, 97. Aliás, já em 1948 PAUL ROUBIER desabafava que *les tentatives de classification sont presque aussi nombreuses que les auteurs qui se sont occupés de la question...* (*Théorie Générale de L'Action en Concurrence Déloyale*, in *Revue Trimestrielle de Droit Commercial*, 564).

agressão. No domínio da Estética Industrial, mostram-se particularmente interessantes as duas primeiras categorias, mais estreitamente relacionadas com actos de *imitação* de obras ou prestações alheias. Efectivamente, a cópia da aparência de produtos de terceiros constitui aproveitamento de uma prestação alheia, podendo, além disso, gerar erro ou confusão acerca da respectiva origem empresarial. Nessa medida, a imitação do aspecto exterior de um produto pode constituir CD, em termos que adiante iremos concretizar.

Importa, porém, sublinhar que o que está em causa nesta disciplina não é proteger a aparência de um produto, *em si mesma*; mas antes proteger o mercado e os agentes económicos contra actos desleais, de confusão ou de aproveitamento parasitário, por parte dos seus concorrentes. Em nosso entender, a CD não atribui aos empresários um direito subjectivo, pessoal ou patrimonial, que permita a protecção da prestação criativa enquanto tal, constituindo antes um *dever geral de conduta*¹¹⁷⁷. Por isso, pode afirmar-se que a CD não integra o domínio do Direito Industrial (não atribuindo, como este, direitos exclusivos), já que se limita a disciplinar o comportamento dos concorrentes. Expressando esta ideia, ANNETTE KUR¹¹⁷⁸ afirma que *o axioma básico é o de que a concorrência desleal não constitui base para proteger realizações valiosas, ou seja, não é orientada para o objecto, dizendo apenas respeito à avaliação de condutas*. No âmbito da CD, a forma ou a aparência não constituem o objecto, imediato ou mediato, da protecção, apenas podendo beneficiar de uma tutela indirecta, se e na medida em que a conduta do imitador preencha os elementos típicos do ilícito de concorrência desleal.

Um dos fundamentos estruturantes desta disciplina, revestindo grande utilidade na sua aplicação prática, é o denominado ***princípio da prestação***, deduzido do

¹¹⁷⁷ Esta concepção *objectivista* é perfilhada, entre nós, por COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 383, e *A protecção da marca e a concorrência desleal*, 8, in “Cadernos de Direito Privado” 5, Janeiro/Março 2004, CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, 258 e OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência desleal*, 238. Defendendo uma concepção *subjectivista*, que reconhece a cada empresário um direito à *leal concorrência*, de conteúdo patrimonial, PATRÍCIO PAÚL, *Concorrência desleal*, 149-153.

¹¹⁷⁸ ANNETTE KUR, *What to Protect, and How?...*, 6. Na mesma linha, ERIC GOLAZ, *L’imitation servile des produits et de leur présentation. Étude comparée des droits français, allemand, belge et suisse*, 1992, 82, sublinha que a concorrência desleal não visa a *protecção de interesses particulares*, mas *tende, pelo contrário, a regulamentar o fenómeno da concorrência no interesse de todos os intervenientes no jogo económico*.

imperativo de *transparência* do mercado e assente na ideia de que a competição entre os agentes económicos deve fazer-se em função do *mérito objectivo* das respectivas prestações ¹¹⁷⁹. Pelo que, quando alguém busca a vitória na luta concorrencial com “armas” distintas das características da sua própria prestação, esse princípio é violado. Isto é, se nessa contenda são usados métodos passíveis de afectar ou neutralizar o mérito objectivo das prestações em confronto (nomeadamente a relação qualidade/preço), haverá concorrência desleal. É o que sucede, por exemplo, quando um empresário faz passar os seus produtos pelos produtos de um concorrente bem sucedido: não tenta afirmar-se pela valia da sua prestação, mas sim pelo merecimento da prestação alheia. Ou quando um comerciante denigre um seu rival, tentando com isso apropriar-se da respectiva clientela. Ou, ainda, quando alguém se apresenta no mercado fazendo invocações ou referências não autorizadas, com o objectivo de beneficiar do crédito ou da reputação de um concorrente. A inobservância do princípio da prestação é, pois, uma espécie de “sinal exterior” das práticas de CD, constituindo um valioso auxiliar interpretativo.

29.1. A imitação da aparência

Apesar do que ficou dito, a imitação da forma de um produto — na ausência de direitos privativos de propriedade intelectual — será em princípio livre. Assentando o nosso Direito Industrial num sistema de registo *constitutivo*, as criações ou sinais não registados não podem aspirar a ser objecto de direitos privativos dessa natureza ¹¹⁸⁰. Se o criador ou utilizador não trata de os proteger, fica em princípio sujeito às consequências da sua inércia ¹¹⁸¹. De resto, estando os direitos exclusivos de

¹¹⁷⁹ Acerca deste princípio, cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, *O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal?*, in “Concorrência desleal”, 1997, 7-40 e *Concorrência desleal*, 96-107 e J. A. GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, in ALBERT RODRIGUEZ-CANO (dir.), “Comentarios a la Ley de Competencia Desleal”, 2011, 119 ss..

¹¹⁸⁰ Sem prejuízo da eventual tutela do Direito de Autor e do regime dos DMC não registados, quando estejam reunidos os respectivos pressupostos de aplicação.

¹¹⁸¹ Como sublinha ANDRÉ BERTRAND, *Droits exclusifs, concurrence déloyale et défense de la concurrence*, DI III, 2003, 30, *o facto de reproduzir ou imitar um produto ou serviço de um concorrente não é em princípio desleal desde que esses produtos ou serviços não estejam protegidos por direitos privativos*.

propriedade intelectual balizados por excepções, exclusões e limites temporais, a coerência do sistema jurídico recomenda que, no exterior dos respectivos círculos de protecção, subsista um espaço de liberdade. Mas, acima deste argumento sistemático, ergue-se um ponderoso argumento de política legislativa, no sentido de respeitar a liberdade de imitação: além de constituir uma tendência natural do ser humano e um mecanismo essencial de aprendizagem, a imitação serve de base ao progresso económico e tecnológico, permitindo usar as realizações alheias como “patamares” para ir mais além. Por isso, há quem entenda que *a imitação e o aperfeiçoamento pela imitação são ambos necessários para a própria invenção e a verdadeira seiva de uma economia competitiva* ¹¹⁸².

Sendo isto verdade, importa ter presente que o mercado vem sendo “infestado” por produtos que imitam ou mimetizam a apresentação de outros, bem sucedidos ou prestigiados, resultando de tentativas de certas empresas aproveitarem o esforço alheio como um atalho para promover os seus próprios produtos. É um fenómeno com vários cambiantes, que vai desde situações manifestamente fraudulentas até à legítima adopção de tendências de moda, passando pelo caso dos chamados *look-alikes* ou *copycat goods*, criados a partir da imagem de outros produtos, apreciados pelos consumidores. Ora, à semelhança do que sucede com os infestantes num pomar, a sua proliferação descontrolada pode fazer definhir as verdadeiras árvores de fruto, asfixiadas pelos parasitas que as rodeiam. Este fenómeno merece, justificadamente, a atenção do Direito. As semelhanças com os produtos originais podem causar o engano dos consumidores e envolvem quase sempre um aproveitamento parasitário do esforço alheio, colhendo os melhores frutos da iniciativa dos concorrentes.

Há casos de imitação de produtos, em particular da sua aparência, que podem envolver actos “contrários às normas e usos honestos”, devendo ser censurados como concorrência desleal ¹¹⁸³. Mas, para isso, não deve bastar o facto “neutro” da mera semelhança, sendo necessários *ingredientes adicionais*, que o qualifiquem como

¹¹⁸² Ac. do Supremo Tribunal dos E.U.A. (ac. de 21.02.1989, *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Crafts Boats, Inc.*, disponível in <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/489/141/>). No original: “imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself, and the very lifeblood of a competitive economy”.

¹¹⁸³ Sem prejuízo das situações em que se mostre aplicável o regime das práticas comerciais desleais, que trataremos *infra*, 30..

desleal. Tal sucederá, desde logo, quando a imitação possa **induzir em erro** os clientes, nomeadamente quando seja susceptível de gerar *confusão* com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, ou provoque uma *sugestão enganosa* sobre a natureza ou qualidade dos produtos ¹¹⁸⁴. O mesmo se dirá quando a imitação constitua um **acto de aproveitamento** ilegítimo de prestações alheias, v.g., se funcionar como uma *invocação ou referência* não autorizada com o fim de beneficiar do crédito ou reputação alheios ¹¹⁸⁵.

A semelhança entre os produtos pode assumir diversos graus de intensidade, desde uma mera parecença ou alusão até ao extremo da **imitação servil**, em que o produto alheio é reproduzido fielmente, a ponto de quase não se distinguir a cópia do original ¹¹⁸⁶. Nestes casos, na ausência de um direito privativo, discute-se se o aproveitamento da prestação alheia constitui, *em si mesmo*, um acto de CD, ou se, pelo contrário, tal

¹¹⁸⁴ Hipóteses expressamente contempladas nas alíneas a) e e) do art. 317/1 do CPI.

¹¹⁸⁵ Situação abrangida pela previsão da alínea c) do art. 317/1 do CPI.

¹¹⁸⁶ A imitação servil é definida, por PATRÍCIO PAÚL, *Concorrência desleal*, 162, como *a exacta reprodução dos produtos dum concorrente, quanto às suas características peculiares de formato, confecção ou apresentação*. ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *Imitação Servil, Concorrência Parasitária e Concorrência desleal*, 121, refere que a mesma *consiste numa reprodução ou cópia em termos milimétricos ou quase idênticos*. VANZETTI/DI CATALDO, *Manual di Diritto Industriale*, 57, definem-na como *a imitação fiel, copiada e, necessariamente, completa (ainda que o adjectivo “servil” não seja particularmente significativo, limitando-se a reforçar o conceito de imitação)*. ERIC GOLAZ, *L’imitation servile des produits et de leur présentation. Étude comparée des droits français, allemand, belge et suisse*, 45 ss., distingue a imitação servil (que, apesar de tudo, exige algum esforço de imitação) da apropriação directa da prestação alheia (“reprise directe de prestation”), que consiste na reprodução ou no uso directos da criação de outrem, como v.g. por sobremoldagem, ou reprodução de fotografia. A nosso ver, não se justifica esta distinção, pois ambas as condutas são censuráveis e constituem aproveitamento ilegítimo da prestação alheia. Pode falar-se em imitação servil quando haja uma imitação particularmente intensa (que não se limite a uma simples semelhança entre os produtos), envolvendo a reprodução da *generalidade das características* do produto original, mesmo que não abranja alguns pormenores sem importância. Da imitação servil deve distinguir-se a chamada *concorrência parasitária*, que consiste na imitação sistemática da *conduta* de um concorrente e da sua actuação no mercado, numa atitude de “mimetização” do comportamento alheio, copiando a generalidade das iniciativas de um concorrente, desde as técnicas de comercialização às campanhas promocionais, passando pelo tipo de produtos ou de serviços. Essa conduta, adoptada de um modo sistemático e prolongado, constitui um aproveitamento ilegítimo da iniciativa de um concorrente, mesmo na ausência de risco de confusão, constituindo assim um acto atípico de CD. Sobre esta modalidade de CD, cf. VANZETTI/DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 120-121, que cita uma interessante definição jurisprudencial: *a concorrência parasitária consiste numa contínua e sistemática caminhada sobre as pegadas de outrem; numa imitação de tudo ou quase tudo que o concorrente faz, com a adopção mais ou menos imediata de todas as suas iniciativas*, e EVA DOMÍNGUEZ-PÉREZ, in ALBERTO RODRIGUEZ-CANO (dir.), “Comentarios a la Ley de Competencia Desleal”, 2011, 309 ss.. Entre nós, cf. PATRÍCIO PAÚL, *Concorrência Desleal*, 189-203, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência Desleal*, 444-448, COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 382, e CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, 283-294.

conduta só é censurável quando seja qualificada por factores agravantes, como v.g. o risco de *confusão*. Por razões óbvias, a resposta a esta questão assume especial relevância para a tutela da Estética Industrial, estando directamente relacionada com a aparência dos produtos e a apresentação dos próprios serviços. Por isso, reservamos-lhe um tratamento autónomo, nos números seguintes.

Estas interrogações podem colocar-se não só no caso em que a aparência do produto *nunca foi* objecto de protecção — por exemplo, como DM ou com um DA —, mas também quando a mesma esteve sujeita a um direito exclusivo que entretanto *caducou*, nomeadamente pelo decurso do respectivo prazo de vigência. Nesta segunda hipótese, dir-se-á que a solução é óbvia: a caducidade do direito sobre o bem imaterial faz com que este ingresse no domínio público, ficando à livre disposição de quem o quiser explorar. Por outras palavras, a imitação torna-se lícita. No entanto, existem decisões jurisprudenciais qualificando como CD imitações de produtos mesmo após ter caducado o direito exclusivo que os protegia. Um exemplo disso é o acórdão da Relação do Porto ¹¹⁸⁷, proclamando que *quem inventa e explora em exclusividade certo produto, com base no registo de uma patente, não perde a faculdade de exigir, findo o prazo da exclusividade, o respeito pela individualidade desse produto, sendo sempre violadora de normal concorrência a colocação no mercado de produto idêntico*. Será que isto faz sentido? A nosso ver, trata-se de uma jurisprudência bem intencionada mas mal esclarecida, que esquece que o princípio básico neste domínio é o da liberdade de concorrência e de imitação ¹¹⁸⁸. Como é sabido, a justificação primordial para a outorga de direitos privativos sobre criações técnicas ou estéticas (através de patentes, MU, DM ou mesmo DA) consiste na *recompensa* do esforço criativo, pela atribuição de exclusivos *temporários*, como contrapartida do enriquecimento do património cultural da comunidade, em cujo domínio público se incorporam aquelas criações, findo o prazo de protecção. Ora, se a lógica desses direitos é a de “pagar” ao criador para que este partilhe com a sociedade a sua criação — divulgando-a e cedendo-a posteriormente ao domínio público —, seria

¹¹⁸⁷ Ac. de 24.09.1996 (Rec. 9620537; rel. Pelayo Gonçalves, BMJ 459, 602).

¹¹⁸⁸ Neste ac. da RP (de que o BMJ apenas transcreve o sumário), não há sequer uma alusão a risco de confusão, afirmando-se que a colocação no mercado de produto idêntico é “sempre violadora de normal concorrência”, o que é manifestamente infundado, sobretudo no caso de imitação de bens imateriais que já gozaram de tutela exclusiva, entretanto finda.

incongruente que, decorrido o prazo do exclusivo, a sociedade não pudesse usufruir daquilo que “comprou”...

A este entendimento poderá objectar-se dizendo que permite a qualquer terceiro “colher onde não semeou”, aproveitando-se da forma inovadora de um produto e do esforço criativo alheio. O que é verdade. Mas é mesmo para isso que se atribuem direitos exclusivos... É para que a sociedade beneficie dos resultados da criatividade técnica e estética e, após um período de exclusividade, *todos* os possam aproveitar! Nesse sentido, a própria sociedade também “semeia”, devendo os seus membros poder “colher”, uma vez expirada a protecção. Por isso, decorridos que sejam os 25 anos de protecção dos DM ou expirados os DA, 70 anos após a morte do autor, não há qualquer razão válida para se prolongar artificialmente um monopólio de exploração, que já desempenhou – integralmente – a sua função de estímulo à criatividade ¹¹⁸⁹.

Assim, como afirma ANSGAR OHLY, *sempre que a disciplina da propriedade intelectual tenha marcado a linha que separa o exclusivo da liberdade de concorrência, o recurso à concorrência desleal fica vedado* ¹¹⁹⁰. Essa linha pode ser permanente (uma exclusão ou uma excepção à protecção) ou temporária (um prazo de caducidade). Porém, quando uma criação se situa *no exterior* do círculo de protecção traçado pela propriedade intelectual, passa a integrar o domínio público e é livremente utilizável por todos, não mais podendo ser “privatizada”.

Ainda assim, pode entender-se que há uma diferença entre as criações que nunca foram protegidas e aquelas que já estiveram sujeitas a direitos exclusivos, entretanto caducados. Quanto a estas últimas, o seu criador já teve a sua recompensa e a sociedade já “pagou o preço” devido pela sua “aquisição”. Por isso, maior resistência deverá opor-se às pretensões exclusivistas dos anteriores titulares de direitos

¹¹⁸⁹ Neste sentido GUSTAVO GHIDINI, *From here to eternity?...*, 66, afirma: *Entry into the public domain and the free appropriation of what once benefited from exclusive patent, copyright or design protection remain, indeed, a key tenet of the IP system inseparably connected to temporary nature of IPRs.*

¹¹⁹⁰ *The Freedom of Imitation and its Limits – a European Perspective*, IIC 41, 521, em que o autor considera surpreendente que alguns tribunais europeus protejam frequentemente formas de produtos, independentemente de estes já não beneficiarem de protecção como desenhos ou modelos. Na mesma linha, ANNETTE KUR, *What to Protect, and How?...*, 6, defende um *general understanding that unfair competition law should not be used as a substitute for intellectual property, where such protection is unfounded. (...) Such conduct will only be found inadmissible if it is rendered unfair by aggravating circumstances.*

privativos sobre essas realizações. Sendo assim, a imitação de criações caídas no domínio público após um período de exclusividade não deve, em princípio, ser qualificada como concorrência desleal, pois os seus criadores já perderam o direito de exigir aos concorrentes que se abstenham de explorar tais realizações. É certo que tal imitação envolve o aproveitamento de uma prestação alheia, mas trata-se de uma prestação que foi como que “nacionalizada”, através da sua sujeição temporária a direitos de propriedade intelectual, justificando-se por isso que seja colocada à disposição de todos os interessados. Sublinhe-se, porém, que esta conclusão deve ser restringida àqueles elementos que constituem o *objecto específico* do direito privativo em questão (a aparência exterior do produto, quanto aos DM, a criação do espírito, relativamente aos DA, a ideia inventiva, para as patentes e MU). Só essas prestações é que foram objecto de tutela jurídica, e só elas podem considerar-se “adquiridas” pela sociedade que lhes concedeu protecção. As restantes características ou elementos do produto imitado não estão, conseqüentemente, sujeitos a essa “nacionalização”, podendo ser atendidos na análise da deslealdade da imitação ¹¹⁹¹.

Do que ficou dito não resulta, porém, que seja *sempre* lícito imitar a aparência de uma criação caída no domínio público, por caducidade do direito privativo que a protegeu, mesmo quando este direito incidia especificamente sobre essa aparência. É que, se essa imitação gerar *confusão* entre os consumidores, poderá então ser qualificada como Concorrência Desleal, por indução em erro [art. 317/1/a) do CPI], ou ser reprimida pela disciplina do DL 57/2008, de 26 de Março, cujo art. 7 proíbe as *práticas comerciais enganosas* ¹¹⁹².

¹¹⁹¹ Neste sentido, ANNETTE KUR, *What to protect, and How?...*, 12, considera que a imitação só é ilegítima quando se verificarem *elementos adicionais de deslealdade*. Por isso, preconiza uma análise matizada: *when protection under unfair competition is claimed for an achievement that is not, or no longer, protected by intellectual property, it must be considered in each individual case whether the specific aspects that could arguably render the imitation unfair coincide with elements that form part of the evaluation under intellectual property law. If that is the case, the result under intellectual property will prevail*. E conclui (*idem*, 13): *If and to the extent that particular objectives are covered by intellectual property, complementary protection based on unfair competition is excluded*.

¹¹⁹² Cf. *infra*, 30..

29.2. A imitação servil no direito comparado

Isto posto, regressemos à hipótese de CD que mais relevância pode assumir na tutela da Estética Industrial, a imitação servil, começando com uma panorâmica do tratamento que lhe é dispensado no direito comparado. Como veremos, as soluções encontradas para lidar com este fenómeno são diversificadas, podendo afirmar-se que se trata de uma das questões mais controversas do domínio da concorrência desleal ¹¹⁹³, sem esquecer que em vários países esta disciplina nem sequer existe, enquanto tal ¹¹⁹⁴. As principais divergências situam-se em torno da questão de saber se a imitação servil deve ser reprimida em si mesma, ou se apenas deve sê-lo quando ocorram circunstâncias agravantes, em especial o risco de confusão ¹¹⁹⁵.

Em **França**, a imitação servil enquadra-se no conceito geral dos *agissements parasites*, que constituem uma modalidade de concorrência desleal. Esta, no entanto, não tem uma disciplina própria, sendo deduzida jurisprudencialmente dos artigos 1382 e 1383 do *Code Civil*, que definem o regime geral da responsabilidade civil ¹¹⁹⁶. A jurisprudência francesa, tradicionalmente, tende a reprimir a imitação de produtos mesmo na ausência de risco de confusão, servindo a CD por vezes, *na*

¹¹⁹³ CHRISTOPHER HEATH, *The Protection of Aesthetic Creations as Three-Dimensional Marks, Designs, Copyright or Under Unfair Competition*, IIC 25, 2005, 207.

¹¹⁹⁴ MARY LAFRANCE, *Passing off and unfair competition regimes compared*, in “Intellectual Property in Common Law and Civil Law”, 2013, 195-223, ANNETTE KUR, *What to Protect, and How? Unfair Competition, Intellectual Property, or Protection Sui Generis*, 1-8 e STEPHEN LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection*, 1675 ss..

¹¹⁹⁵ Numa resolução da AIPPI (Questão 115, apreciada no Congresso da AIPPI - Associação Internacional para a Protecção da Propriedade Intelectual, em Montreal, 1995, texto disponível in www.aippi.org/download/committees/115), recomenda-se que a imitação servil ou quasi-servil de bens ou serviços seja considerada concorrência desleal *não só quando haja um risco de confusão, mas também quando haja exploração do produto ou serviço original ou se a distinção entre o original e a imitação for seriamente dificultada*.

¹¹⁹⁶ Texto disponível in <http://www.legifrance.gouv.fr>. Para referências sobre o direito francês, neste ponto, cf. LUCAS, *Traité...*, 21 ss., DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps...*, 160 ss., MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 701 ss., ANDRÉ BERTRAND, *Droits exclusifs, concurrence déloyale et défense de la concurrence*, DI III, 25-31, CHAVANE/BURST, *Droit de la Propriété Industrielle*, 387, e PAUL ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, I, 395-399.

prática, para reconstituir um direito privativo já extinto ¹¹⁹⁷. Esta orientação tem sido condenada por uma doutrina muito crítica, que considera que a mesma equivale a *reduzir a nada a noção de domínio público* ¹¹⁹⁸ e a *criar um direito de propriedade intelectual pela porta das traseiras* ¹¹⁹⁹. Sintetizando esta posição, ANDRÉ LUCAS ¹²⁰⁰ afirma que a acção por concorrência desleal *não deve permitir reconstituir um direito privativo sobre uma ideia não protegida ou, o que vale o mesmo, sobre uma criação caída no domínio público, só tendo fundamento quando existam factos suplementares, como por exemplo uma manobra de confusão ou a violação de uma obrigação de segredo*. Possivelmente sob influência desta doutrina, hoje maioritária ¹²⁰¹, há quem considere que a *tendência actual* da Cour de Cassation francesa vai já no sentido de

¹¹⁹⁷ Neste sentido, LUCAS, et al., *Traité...*, 22. A título meramente ilustrativo, citem-se os acórdãos que proibiram a reprodução do conhecido modelo de relógio “Tank” da Cartier, da Cour de Cassation, de 22.10.2002 (proibindo um anúncio de uma imitação barata desse modelo) e da Cour d’Appel de Paris, de 14.06.2006 (proibindo a Raymond Weill de comercializar um modelo semelhante, apesar de ostentar a sua própria marca, por considerar que *ao comercializar uma cópia servil* daquele modelo, a ré *procurou necessariamente tirar partido, sem qualquer esforço criativo e sem investimento, da notoriedade que lhe está ligada e que a sociedade Cartier obteve ao desenvolver campanhas publicitárias regulares e de grande envergadura*). Isto apesar de este modelo da Cartier ter sido lançado no mercado em 1919 e não estar abrangido por qualquer direito de propriedade intelectual. De sentido contrário, podem citar-se, entre outros, o ac. da Cour d’Appel de Paris, de 21.09.2012, que não condenou por parasitismo (por inexistência de confusão) o uso da imagem de viaturas Ferrari (sem marca) no jogo GTA 4 (para um comentário discordante, PATRICE DE CANDÉ, *Propriétés Intellectuelles*, Avril 2013, 47, 236-237), e outro ac. do mesmo tribunal, de 18.10.2001, afirmando que *o simples facto de copiar a prestação de outrem não constitui enquanto tal um acto de concorrência ilícita, pois o princípio geral é que uma prestação que não é, ou já não é, objecto de direitos de propriedade intelectual pode ser livremente reproduzida: essa apropriação proporciona a quem a faz economias que não devem ser, em si mesmas, consideradas ilícitas, sob pena de esvaziar de conteúdo o princípio acima recordado, ele próprio ligado estreitamente à regra fundamental da liberdade de concorrência*.

¹¹⁹⁸ ANDRÉ BERTRAND, *Droits exclusifs...*, 30, que acrescenta: *o facto de reproduzir ou imitar um produto ou serviço dum concorrente não é em princípio desleal desde que esses produtos ou serviços não estejam protegidos por direitos privativos. Censurável será apenas o facto de criar uma confusão no espírito do público acerca da proveniência, e mesmo aí deverão ponderar-se as circunstâncias do caso concreto*. Em sentido contrário, CHAVANE/BURST afirmam que *a concorrência desleal pode existir mesmo na ausência de qualquer risco de confusão, desde que a cópia tenha permitido ao seu autor realizar economias de custos de lançamento e desenvolvimento do seu produto (Droit de la Propriété Industrielle, 387)*. De forma mais contida, PAUL ROUBIER também admite que a imitação servil seja qualificada como concorrência desleal, julgando *particularmente criticável apropriar-se do resultado dos esforços de outrem, na condição de que a imitação recaia sobre formas exteriores arbitrarias (Le Droit de la Propriété Industrielle, I, 395-399)*.

¹¹⁹⁹ DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps*, 180.

¹²⁰⁰ *Traité...*, 22. No mesmo sentido, MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 708.

¹²⁰¹ DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps*, 179.

rejeitar a acção por parasitismo¹²⁰². Mas não se pode considerar que exista, por enquanto, uma orientação estabilizada a este respeito.

A lei **alemã** de repressão da Concorrência Desleal (“Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb”, “UWG”)¹²⁰³, na lógica do *modelo social* de que falamos anteriormente, disciplina não só as relações entre concorrentes, mas também as práticas comerciais desleais nas relações com os consumidores, além de incorporar as normas relativas à publicidade comparativa, em resultado da transposição da directiva europeia sobre estas matérias. A *imitação* da aparência dos produtos ou serviços dos concorrentes está expressamente prevista [§4(9)], qualificando-se como desleal a oferta de venda de *bens ou serviços que constituam imitação de bens ou serviços de um concorrente*, quando essa conduta: a) *cause ao adquirente uma confusão evitável quanto à respectiva origem comercial*; b) *injustificadamente explore ou prejudique a valorização dos bens ou serviços imitados, ou*; c) *a informação ou a documentação necessárias para a imitação forem obtidas por meios desonestos*¹²⁰⁴. Estas condições adicionais de deslealdade são alternativas, bastando a verificação de qualquer delas para que a oferta para venda das imitações constitua CD. No entanto, existe um requisito prévio, aplicável nas três hipóteses acima referidas: a exigência de *individualidade concorrencial* (“wettbewerbliche Eigenart”). A jurisprudência germânica só qualifica a imitação de um produto como CD quando o objecto imitado seja dotado dessa individualidade concorrencial, isto é, tenha um carácter singular e alguma dose

¹²⁰² ESTELLE DERCLAYE, reportando-se a 2009 — *La Belgique: un pays de cognac pour les créateurs de dessins et modèles?* 12, disponível in http://works.bepress.com/estelle_derclaye/22.

¹²⁰³ Com a redacção publicada em 3.03.2010 (BGBl, Part I, p. 254), texto disponível com tradução inglesa in http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/englisch_uwg.html. Sobre esta matéria, cf. OHLY/SOSNITZA, *UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 2014, ANNETTE KUR, *What to Protect, and How? Unfair Competition, Intellectual Property, or Protection Sui Generis*, 1-8, e *Les protections alternatives au droit d'auteur en droit allemand*, in “MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law”, Vol. 2, 213-231, DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps*, 269-281, ANSGAR OHLY, *Areas of Overlap Between Trade Mark Rights, Copyright and Design Rights in German Law*, GRUR Int. 2007, 8-9, 706, UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and USA*, 199-203 e MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 677 ss..

¹²⁰⁴ No original: “Waren oder Dienstleistungen anbieten, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er

- a) eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt,
- b) die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder
- c) die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;“

(ainda que modesta) de reconhecimento no mercado, como explica ANNETTE KUR¹²⁰⁵, que afirma que esta exigência é *uma espécie (mais fraca) de requisito de originalidade combinada com um toque de distintividade superveniente*. Segundo ANSGAR OHLY¹²⁰⁶, isto significa que *as características do produto devem ser susceptíveis de indicar a origem empresarial do mesmo, ou de evidenciar qualidades específicas do produto*. A avaliação concreta destes requisitos obedece à chamada “teoria da interdependência”, segundo a qual o grau de individualidade competitiva e a intensidade dos requisitos adicionais [previstos nas 3 alíneas do §4(9) da UWG] se influenciam reciprocamente¹²⁰⁷. Assim, quanto mais intensa for a individualidade concorrencial de um produto, menor terá que ser o risco de confusão resultante da imitação (ou o prejuízo por ela causado, ou o grau de desonestidade dos meios empregues) para que exista CD. A inversa também é verdadeira: se algum dos requisitos adicionais de deslealdade se verificar de modo particularmente intenso, menor grau de individualidade concorrencial terá de apresentar o produto imitado para ser protegido pela disciplina da CD. Assim, pode afirmar-se que, à luz do direito germânico, a imitação servil constitui um acto de CD, ainda que subsistam dúvidas relativamente aos casos em que os requisitos adicionais acima enunciados não estejam preenchidos. Ou seja, não é claro se essa imitação terá que se enquadrar numa das alíneas do §4(9), ou se poderá (também) ser reprimida só com base na cláusula geral do §3 UWG¹²⁰⁸.

¹²⁰⁵ *What to Protect, and How? ...*, 6.

¹²⁰⁶ ANSGAR OHLY, *Areas of Overlap Between Trade Mark Rights, Copyright and Design Rights in German Law*, GRUR Int. 2007, 8-9, 706. Sobre este ponto, cf. o mesmo autor, §4(9), in OHLY/SOSNITZA, *UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 422 e, ainda MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 684-700.

¹²⁰⁷ ANSGAR OHLY, §4(9), in OHLY/SOSNITZA, *UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 420, designa esta interacção como “efeito de substituição” (“Wechselwirkung”): *entre o grau de individualidade competitiva, o tipo, a natureza e a intensidade da apropriação, assim como a concreta posição competitiva, verifica-se um efeito de substituição. Quanto maior for a individualidade competitiva e quanto maior for o grau de apropriação, menor será a exigência em relação à concreta posição competitiva para que exista deslealdade* (“Wettbewerbeswidrigkeit”) na imitação. Por outras palavras, também de OHLY, *Areas of Overlap...*, 706: *The level of competitive originality and the elements of unfairness are interrelated: the more original the product, the less the burden of showing unfairness*. Sobre este “teoria da interdependência”, cf. ainda DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps*, 269.

¹²⁰⁸ Segundo ANSGAR OHLY, *Areas of Overlap...*, 706, para além dos casos em que a imitação cause confusão (invariavelmente considerados como CD), os tribunais alemães tendem a conceder protecção ao abrigo desta lei durante períodos curtos, a fim de permitir amortizar o investimento

No **Reino Unido** não existe uma lei de concorrência desleal. Apesar disso, a imitação de produtos pode ser reprimida quando constitua *passing-off*, isto é, quando alguém faça “passar” os seus produtos pelos de outra pessoa ¹²⁰⁹. No entanto, como sublinha UMA SUTHERSANEN ¹²¹⁰, a proibição do *passing-off* não visa impedir a cópia ou a imitação em si mesmas; pelo contrário, visa reagir à lesão do *goodwill* resultante do engano causado pelo infractor. Os requisitos de procedência de uma acção deste tipo são: a) a demonstração de que o demandante adquiriu reputação (“goodwill”) para os seus produtos; b) que o demandado provocou um engano (“misrepresentation”); e c) que, em consequência disso, o demandante sofreu um dano ¹²¹¹. Isto significa que a imitação servil não é ilícita, para o direito britânico, excepto quando ocorra *confusão*. Em geral, a aposição de uma marca própria do imitador será suficiente para afastar esse risco de confusão, pelo que os chamados *look-alikes* são, em princípio, admitidos ¹²¹². Apesar disso, os limites daquilo que é legalmente admissível revelam-se algo

inicial (podendo ser limitados a uma estação, no caso de produtos de moda) ou períodos que não excedam a duração do direito de propriedade intelectual comparável. Sobre este aspecto, cf. ainda OHLY, §4(9), in OHLY/SOSNITZA, *UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 441.

¹²⁰⁹ Na célebre máxima do caso *Reddaway v. Banham*, de 1896 (citando um acórdão de 1865, *The Leather Cloth Co v. The American Cloth Co*) *the fundamental rule is that one man has no right to put off his goods for sale as the goods of a rival trader* (in WILLIAM CORNISH, *Cases and Materials on Intellectual Property*, 462). LADAS, *Patents, Trademarks, and Allied Rights*, 1697, explica que *passing-off has always been deemed to include acts of marketing products with a representation direct or indirect that the product was that of the plaintiff when this was not so. This is the case of using the plaintiff's name (unless the defendant's name is the same and this is used bona fide), using the plaintiff's trade name, trademark, get-up, or appearance of the plaintiff's goods*. Para uma descrição do direito britânico neste domínio, cf. BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property law*, 826 ss. e 885 ss., MARY LAFRANCE, *Passing off and unfair competition regimes compared*, 197 ss., CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 663 ss., WILLIAM CORNISH, *Unfair Competition Under Common Law and Statute*, in “The Adelaide Law Review”, 1985, 10(1)32-40, DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps*, 216 ss., UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and USA*, 197 ss. e LADAS, *Patents, Trademarks, and Allied Rights*, 1696 ss.

¹²¹⁰ UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and USA*, 198.

¹²¹¹ BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 828, DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps*, 218 e UMA SUTHERSANEN, *Design Law. Europe and USA*, 197-198 subdivide estes requisitos em cinco: *misrepresentation; made by a trader in the course of trade; to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him; which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence; and, which causes actual damage to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought or (in a quia timet action) will probably do so*.

¹²¹² Cf. DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps*, 219 e 220, que referem: *passing-off rarely succeeds when three-dimensional aspects (mainly get-up and packaging) are involved (...) a different name is sufficient to distinguish the goods of one trader from another's despite the similarity or get-up or packaging*. Neste sentido, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, 693, afirmam que

imprecisos: ainda recentemente, um tribunal escocês decretou uma providência cautelar com fundamento em *passing-off* proibindo o uso da cor verde na apresentação e decoração de uma cabana de venda de marisco, na medida em que nessa parte havia imitação de um outro estabelecimento de venda de marisco (“Local Shellfish – The Original Green Shack”), que há mais de 25 anos usava essa cor como elemento identificativo ¹²¹³. Face a esta imprecisão, diversos autores preconizam a adoção pelo Reino Unido de uma disciplina específica e clara em matéria de CD ¹²¹⁴.

Em **Espanha**, a *Ley de Competencia Desleal* ¹²¹⁵ enuncia, como princípio geral, a liberdade de imitação. No seu art. 11/1 dispõe que *a imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo cuando estas estén protegidas por un derecho exclusivo reconocido por ley*. No entanto, acrescenta o n.º 2 dessa disposição, tal imitação *será considerada desleal cuando sea idónea para generar la asociación por parte de los consumidores relativamente a la prestación o involva un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno*. Este quadro legal está na base de uma jurisprudência pouco uniforme, em que sobressaem duas tendências: uma, que só proíbe a imitação quando haja risco de confusão ¹²¹⁶; e outra, que condena como desleal a imitação de prestações que tenham singularidade competitiva, mesmo não havendo confusão, se dessa imitação resultar uma associação entre os concorrentes a

since “look-alikes” are generally quite sophisticated, most escape legal censure. It is not enough that the public calls the established product to mind through some loose form of “association”.

¹²¹³ Sentença de 25.10.2013, do Court of Session of Edinburgh, *Girl Norma Shellfish v Gordon MacGillivray t/a MacGillivray’s Seafoods*, disponível in <http://www.journalonline.co.uk>.

¹²¹⁴ BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 886.

¹²¹⁵ Ley 3/1991, de 10 de Janeiro, disponível in <https://www.boe.es>. Esta lei assumiu, explicitamente, uma opção pelo “modelo social” de CD, proclamando, no ponto III-1. do Preâmbulo: *la Ley introduce un cambio radical en la concepción tradicional del Derecho de la competencia desleal. Este deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado (...) Esta nueva orientación de la disciplina trae consigo una apertura de la misma hacia la tutela de intereses que tradicionalmente habían escapado a la atención del legislador mercantil. La nueva Ley, en efecto, se hace portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo*. Sobre este ponto, cf., nomeadamente, ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Artículo 1. Finalidad*, in ALBERTO RODRIGUEZ-CANO (dir.), “Comentarios a la Ley de Competencia Desleal”, 73 ss., MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, 183 ss. e COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 359-360.

¹²¹⁶ Por exemplo, no caso VIDAL SASOON, o Supremo Tribunal espanhol considerou que a imitação parcial de um frasco de champô (não registado como marca), não poderia ser qualificada como CD na ausência de possibilidade de confusão (ac. de 5.6.97, *apud* MANUEL LOBATO, *Comentario...*, 182).

respeito da origem empresarial do produto imitado ¹²¹⁷. Porém, a imitação servil, pura e simples, não parece constituir CD, à luz da lei espanhola ¹²¹⁸.

Em **Itália**, o art. 2598/1 do *Codice Civile* qualifica a imitação servil como concorrência desleal, na medida em que a mesma constitua *um acto susceptível de criar confusão com os produtos e com as actividades de um concorrente*. Em face desta redacção, é entendimento pacífico que esta forma de imitação só é punível quando cause um risco de confusão ¹²¹⁹.

A situação na **Bélgica** é algo confusa, com sucessivas inflexões jurisprudenciais, como assinala ESTELLE DERCLAYE ¹²²⁰, que mesmo assim detecta uma jurisprudência maioritária, de 2000 em diante, considerando que a imitação servil constitui CD ¹²²¹. Já na **Holanda**, a imitação de um produto alheio só é punível quando a mesma cause confusão e se conclua que ela não é necessária para o produto alcançar níveis de utilidade e qualidade semelhantes aos do produto original ¹²²².

¹²¹⁷ Cf. os exemplos relatados por MANUEL LOBATO, *Comentario..*, 187.

¹²¹⁸ Neste sentido, EVA DOMÍNGEZ-PEREZ, *Artículo 11. Actos de imitación*, in ALBERTO RODRIGUEZ-CANO (dir.), “Comentarios a la Ley de Competencia Desleal”, 287.

¹²¹⁹ VANZETTI/DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 57-58, referem que deste entendimento resulta, por um lado, a irrelevância da imitação da estrutura interna, não visível, dos produtos e, por outro, a licitude da imitação quando o imitador coloque nos produtos a sua própria marca de modo a excluir o risco de confusão. Estes autores incluem, ainda, nos casos de imitação servil punível como CD, as situações de *post-sale confusion*, em que a imitação não causa confusão directamente ao adquirente, mas serve para este induzir em erro quem o veja a utilizar os produtos imitados (v.g. , os falsos “Rolex”, e as falsas carteiras “Louis Vuitton”, comprados com conhecimento do sua natureza contrafeita, mas num intuito de *conspicuous consumption*). Também SILVIA MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà industriale*, 107-115, informa que a jurisprudência italiana não qualifica como concorrência desleal *la copiatura servile non confusoria*. E acrescenta: *Copiare, pertanto, queste forme estetiche con funzione distintiva configura (...) acto di concorrenza sleale, a condizione però che la forma possa creare confusione tra le attività e tra i prodotti degli imprenditori in questione*. No mesmo sentido, UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and USA*, 203 ss..

¹²²⁰ *La Belgique: un pays de cognac pour les créateurs de dessins et modèles?*, 10. Embora menos actualizada, mas com muito interesse, cf. ainda a obra de MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 656 ss..

¹²²¹ Apesar disso, um acórdão do Supremo Tribunal belga, de 29.05.2009 (Marquet & Cie v. Orac), considerou que, atendo o princípio da liberdade de imitação, um vendedor que aproveita uma criação de um concorrente não viola as práticas comerciais leais, excepto se causar confusão (cf. crónica de jurisprudência in JIPLP, 2013, 8 (6), 446-447.

¹²²² ANSELM SANDERS, *100 Years of Copyright — The Interface with Design Law Coming Full Circle*, 2012, 104 e UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and USA*, 197.

Nos **Estados-Unidos**, a disciplina aplicável à imitação servil não é particularmente clara ¹²²³. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 1918, apontava no sentido de sujeitar à proibição da *unfair competition* os casos de *misappropriation* ¹²²⁴. Contudo, essa tendência não se aprofundou ao longo do século XX e, após a decisão do mesmo tribunal no caso BONITO BOATS ¹²²⁵, reforçou-se mesmo a ideia de que a imitação servil apenas pode ser reprimida quando gere confusão. Este acórdão, de 1989, declara que a protecção concedida a um desenho específico, a título de concorrência desleal, *é limitada a um contexto em que seja provável a confusão do consumidor*. Isto parece significar, nas palavras de UMA SUTHERSANEN, que *conceitos como imitação servil ou imitação parasitária não podem assentar apenas em fundamentos como o enriquecimento injusto*, sendo necessários elementos adicionais para que a imitação de produtos seja ilícita, à luz do direito norte-americano ¹²²⁶.

A terminar esta panorâmica, uma referência a dois ordenamentos jurídicos em que a imitação servil é proibida, sem ambiguidades: a lei helvética e a lei japonesa. Assim, na **Suíça**, a *Loi fédérale contre la concurrence déloyale*, no seu art. 5/c), sob a epígrafe “exploração de uma prestação alheia”, dispõe que actua de maneira desleal quem *se apropria através de processos técnicos de reprodução e sem sacrifício correspondente o trabalho de um terceiro pronto a ser introduzido no mercado e o explora como tal* ¹²²⁷.

¹²²³ Neste ponto, cf. MARY LAFRANCE, *Passing off and unfair competition regimes compared*, in “Intellectual Property in Common Law and Civil Law”, 195-223, DONALD CHISUM, et al., *Understanding Intellectual Property Law*, 739 ss., DINWOODIE/JANIS, *Trade Dress and Design Law*, 28 e ss., UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and USA*, 251 ss., e JAMES REICHMAN, *Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms*, Columbia Law Review, Vol. 94:2423, 1994, 2464 e ss..

¹²²⁴ Ac. de 23.12.1918 (International News Service v. Associated Press, condenando a prática da I.N.S. de copiar as notícias obtidas e publicadas pela A.P. e as enviar para a costa leste dos EUA, onde eram publicadas antes mesmo das notícias fornecidas pela AP). Para uma descrição desta jurisprudência e evolução subsequente, cf. LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights...*, III, 1701 ss..

¹²²⁵ Ac. de 21.02.1989 (Bonito Boats v. Thunder Craft Boats, Inc.), em que o Supremo Tribunal Federal invalidou uma regulamentação californiana que proibia a reprodução de modelos alheios de cascos de barcos, através do processo de moldagem directa.

¹²²⁶ *Design Law: Europe and USA*, 254. No mesmo sentido MARY LAFRANCE, *Passing off and unfair competition regimes compared*, 205, que afirma: *Copycat products are permissible in the US as long as they do not violate intellectual property rights*.

¹²²⁷ Lei de 19.12.1986, texto disponível in <http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19860391/index.html> (texto original: “Agit de façon déloyale celui qui, notamment (...) reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel”). Contudo, segundo ANSGAR OHLY, *The Freedom of Imitation and Its Limits*, 13-14, esta disposição é aplicada bastante

No Japão, a “Lei de prevenção da concorrência desleal”, qualifica como desleal [art. 2/1/iii)] a exploração comercial de *produtos que imitem a configuração de produtos de outra pessoa (excepto a configuração que seja indispensável para assegurar o funcionamento desses produtos)*, embora limite a vigência da proibição a um período de 3 anos a contar da data da primeira comercialização desses produtos no Japão [art. 19/1/V/a)] ¹²²⁸.

29.3. A imitação servil face ao direito português

Como já vimos, a lei portuguesa não é explícita quanto à licitude da imitação servil. Ainda assim, parece claro que esta questão — quando não haja violação de DPI — deve ser equacionada à luz da disciplina da concorrência desleal ¹²²⁹. O próprio Tribunal de Justiça, em *obiter dictum* no caso LEGO JURIS, admitiu a hipótese de se qualificar a imitação servil como CD, embora sem tomar qualquer posição a esse respeito ¹²³⁰.

Segundo a nossa doutrina maioritária, a imitação servil de um produto ou da sua embalagem ou vasilha só constitui CD quando seja passível de causar *confusão* junto da clientela. Em consequência, nos casos em que o risco de engano do público seja evitado — por exemplo, através do uso de marcas que claramente distingam o produto copiado do produto original —, essa corrente nada tem a censurar, considerando aquela imitação juridicamente admissível. Neste sentido se pronuncia

restritivamente. Cf., ainda, JAMES REICHMAN, *Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms*, Columbia Law Review, 1994, Vol. 94, 2474.

¹²²⁸ Lei de 19.05.1993, revista em 29.06.2005. Fonte: OMPI, tradução inglesa disponível in <http://www.wipo.int>. Trata-se, de um regime algo semelhante à protecção automática conferida na UE aos DMC não registados, que tem uma duração idêntica, embora a lei japonesa não incida apenas sobre a configuração externa (a aparência) dos produtos, abrangendo também a configuração interna, com excepção da forma funcional.

¹²²⁹ Sem prejuízo da aplicabilidade do regime das práticas comerciais desleais, analisado no ponto seguinte.

¹²³⁰ Ac. de 14.09.2010 (C-48/09, § 61): (...) *a situação de uma empresa que desenvolveu uma solução técnica relativamente aos concorrentes que comercializam cópias servis da forma do produto, que incorpora exactamente a mesma solução, não pode ser protegida atribuindo um monopólio à referida empresa através do registo como marca do sinal tridimensional composto pela referida forma, mas pode, eventualmente, ser examinada à luz das regras em matéria de concorrência desleal.*

PATRÍCIO PAÚL ¹²³¹, afirmando que *a imitação servil só é proibida enquanto acto susceptível de criar confusão entre os produtos*, e justificando a sua posição com a necessidade de *manter a disciplina da concorrência desleal dentro dos limites que devem ser os seus, em face da função que ela exerce*, para evitar transformá-la num perigoso instrumento de ampliação do regime jurídico dos direitos privativos. No mesmo sentido, OLIVEIRA ASCENSÃO ¹²³² considera que, atento o princípio da liberdade de apropriação, não basta a cópia de elementos isolados para se configurar concorrência desleal. E sublinha ¹²³³: *a grande directriz que encontramos neste domínio não foi a do repúdio da cópia ou da imitação, mas a da reacção contra o risco de confusão. É apenas por trazer (e se trouxer) este risco que o acto de cópia é rejeitado*. Também COUTO GONÇALVES ¹²³⁴, classificando a imitação servil (do produto ou do continente) na categoria dos actos de confusão, parece pressupor que a mesma só constitui um acto de CD nos casos em que se verifique um risco de engano do público ¹²³⁵. Subscrevendo o mesmo entendimento, ADELAIDE MENEZES LEITÃO ¹²³⁶ defende que *a imitação servil terá sempre presente a susceptibilidade de criar confusão*. PUPO CORREIA ¹²³⁷ entende que *a imitação servil só é proibida se for susceptível de criar confusão entre os produtos, a qual não se verificará se, por exemplo, os produtos, ainda que formalmente idênticos, forem diferenciados por marcas distintas*. Por fim, CARLOS OLAVO ¹²³⁸, ainda que a propósito dos actos de aproveitamento, escrevia que *a simples reprodução não constitui, por si só, apropriação indevida do trabalho de outrem*.

¹²³¹ *Concorrência desleal*, 162 ss..

¹²³² *Concorrência desleal*, 443.

¹²³³ *Idem*, 422.

¹²³⁴ *Manual de Direito Industrial*, 373.

¹²³⁵ Este autor sublinha, ainda, (*idem*, 373) que *a apreciação do acto desleal de confusão neste conjunto de situações [imitação de meios ou sinais distintivos alheios não passíveis de protecção exclusiva], deve pautar-se por um critério mais exigente, atendendo ao maior risco potencial de conflitos com o princípio da livre concorrência e o princípio da tipicidade dos bens incorpóreos. Neste sentido, a concorrência desleal só deve operar se o bem atingido revestir um mínimo de originalidade*.

¹²³⁶ *Imitação Servil, Concorrência Parasitária e Concorrência desleal*, 120 ss..

¹²³⁷ *Direito Comercial. Direito da Empresa*, 2005, 373.

¹²³⁸ *Propriedade Industrial*, I, 290.

Os nossos tribunais, embora invoquem quase sempre um risco de confusão para condenarem a imitação servil a título de concorrência desleal, por vezes fazem-no em situações em que tal risco está ausente ou é muito reduzido. Assim sucedeu, por exemplo, num caso de imitação de sacos térmicos, em que os produtos em confronto ostentavam marcas e designações completamente diferentes ¹²³⁹; ou noutro, de cópia servil de um cortador de azulejos cuja patente caducara há 15 anos, em que o produto de imitação indicava ser do mesmo “tipo” do original ¹²⁴⁰; e, também, quanto a uma imitação do formato da garrafa e da aparência do rótulo do vinho “Mateus Rosé”, em que figurava bem visível a marca do concorrente, “Passal” ¹²⁴¹. Noutros casos, os tribunais nem sequer equacionam a questão da confusão, como sucedeu no já citado acórdão da Relação do Porto que julgou *sempre violadora de normal concorrência a colocação no mercado de produto idêntico* a um produto patenteado, mesmo depois de caducada a respectiva patente ¹²⁴².

Ainda assim, há um significativo acervo jurisprudencial que, de forma mais coerente e estruturada, faz depender a censurabilidade da imitação servil da existência de um risco de confusão. Neste conjunto, destacam-se dois acórdãos do STJ, relatados pelo conselheiro FONSECA RAMOS, recusando, num deles, qualificar como CD uma situação de semelhança entre cadeiras de estádio em plástico, não só por detectar algumas diferenças entre os modelos em confronto, mas sobretudo por considerar que *a imitação servil só é proibida se for susceptível de criar confusão entre os produtos* ¹²⁴³, e negando, no outro, a existência de CD devido à semelhança de latas de tinta, por inexistência de *um risco de confusão, risco esse que abrange o risco de associação a*

¹²³⁹ Ac. STJ de 11.02.2003 (“Camping Gas”; rel. Azevedo Ramos, CJ-STJ 2003, I, 93).

¹²⁴⁰ Ac. STJ de 18.11.97 (rel. Aragão Seia).

¹²⁴¹ Ac. RL de 6.10.2005 (rel. Olindo Geraldês, CJ 2005, IV, 118).

¹²⁴² Ac. RL de 24.09.1996 (rel. Pelayo Gonçalves, BMJ 459, 602). Para um exemplo de assimilação indevida entre concorrência desleal e imitação de desenho ou modelo, cf. ac. RL de 25.10.2011 (rel. Jorge Arcanjo, CJ 2011, IV, 44, relativo à imitação de um modelo industrial de um veículo comercial com uma miniatura de casa na parte superior, registado no INPI). Qualificando, sem qualquer explicação, um caso de violação de direitos de autor como um acto de CD, cf. o ac. STJ de 10.01.2008 (rel. Rui Maurício, “imitação de *design* de loja / C^a das Sandes”).

¹²⁴³ Ac. de 17.06.2010 (cadeiras “TEJO”/“ELEGANCE”).

embalagem de um produto concorrente ¹²⁴⁴. Na mesma linha decisória, podem citar-se: um acórdão do STJ que qualificou como CD a conduta de um fornecedor de peças, criadas por um cliente, que continuou a vendê-las a terceiros, mesmo após o termo do contrato com este ¹²⁴⁵; outro, da Relação do Porto, admitindo que a imitação de embalagens de meias de senhora poderia ser qualificada como CD, por ter gerado confusão entre a clientela ¹²⁴⁶; e outro ainda, da Relação de Coimbra, qualificando como CD a imitação servil de um modelo de floreiras, por ser susceptível de provocar *no espírito do consumidor médio a confusão entre produtos* ¹²⁴⁷.

Do exposto decorre que — para a doutrina e jurisprudência dominantes em Portugal — a imitação servil constitui uma modalidade de CD por *indução em erro*, sendo punível apenas quando integre a previsão da alínea a) do art. 317/1 do CPI ¹²⁴⁸. Na ausência de risco de confusão, a imitação será livre.

No entanto, embora partilhemos das preocupações que subjazem a esta conclusão — *maxime* a de manter a CD dentro dos seus justos limites, sem a transformar num sucedâneo dos DPI¹²⁴⁹ —, não pensamos que este seja o entendimento mais acertado. Não pomos em causa a regra geral da liberdade de imitação (ou de apropriação), como *grande princípio da vida social, que permite que as inovações vantajosas se expandam rapidamente* ¹²⁵⁰. Tão-pouco duvidamos das virtualidades da concorrência para o progresso económico, assente na *liberdade de iniciativa*. Mas, por isso mesmo, julgamos necessário proteger quem a tem e arrisca trilhar caminhos novos, expondo-se ao risco do insucesso, merecendo ser resguardado daqueles que, parasitariamente, ficam à espera de colher de maduro os frutos melhor sucedidos do esforço alheio.

¹²⁴⁴ Ac. de 12.02.2008 (tintas “SOTINCO/NEUCE”).

¹²⁴⁵ Ac. de 42.04.1996 (rel. Mário Cancela), em que o tribunal invocou a existência de confusão.

¹²⁴⁶ Ac. de 12.01.1998 (rel. Gonçalves Ferreira), em que os réus foram absolvidos, mas apenas por não se ter provado a anterioridade do uso, por parte da autora.

¹²⁴⁷ Ac. de 30.10.2002 (rel. M. Regina Rosa, “CENTROFLOR”/“NORMAPLÁS”, CJ 2002, IV, 32).

¹²⁴⁸ Ou, porventura, das alíneas c) e e) da mesma disposição, na medida em que a imitação possa ser qualificada como “indicação” ou “referência” enganosa.

¹²⁴⁹ Risco sublinhado por PATRÍCIO PAÚL, *Concorrência desleal*, 163-164.

¹²⁵⁰ OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência desleal*, 422.

Por esse motivo, entendemos que a imitação servil não é censurável apenas quando gere um risco de confusão quanto à origem dos produtos. Ela é contrária às normas e usos honestos da actividade económica, pois constitui sempre uma *apropriação* abusiva de realizações alheias, dado que o imitador servil aproveita, gratuitamente, todo o esforço de concepção, desenvolvimento e promoção realizado pelo concorrente lesado. Não está em causa a liberdade para imitar realidades do domínio público. A imitação servil vai para além da mera utilização das ideias dos outros. Reproduz *todas* as características relevantes dos produtos ou serviços alheios. Se, por exemplo, um empresário copia um equipamento fabricado por um concorrente, evita assim desenvolver um produto próprio, com os inerentes custos de projecto, de construção de protótipos, de testes e ensaios, de divulgação e promoção, bem como os gastos realizados com os produtos menos bem sucedidos (que todos os empresários inovadores suportam e os imitadores conseguem evitar). O imitador servil poupa sempre aquilo que poderíamos designar pelo “encargo do insucesso”, que corresponde ao dispêndio realizado pelo empresário inovador com iniciativas sem retorno, até encontrar uma que tenha êxito: por cada produto bem sucedido, haverá provavelmente outros dez que não terão sucesso algum... Por isso, parece-nos justo que a lei proteja o empresário empreendedor destes actos de concorrência oportunista.

Acresce que a imitação servil viola claramente o *princípio da prestação*, pois neste caso o agente apresenta-se no mercado com uma prestação resultante do esforço alheio. O que reforça a conclusão de que a imitação servil constitui CD mesmo quando não cause um risco de confusão do público. É neste sentido que aponta uma passagem de um dos acórdãos citados nas páginas anteriores ¹²⁵¹, em que o STJ invocou o *dever de não apropriação de obras de concepção de terceiros por representarem produtos que revelam investimento criativo que, em última análise, visam, pela sua originalidade e características distintivas, concorrer com produtos disponíveis no mercado, superando-os e assim conseguir clientela*. A nosso ver, não foi por erro ou inadvertência que os nossos tribunais censuraram como CD condutas que, *objectivamente*, não eram passíveis de causar confusão no mercado (como sucedeu nos casos da imitação da

¹²⁵¹ Ac. de 17.06.2010 (cadeiras “TEJO”/“ELEGANCE”).

garrafa de “Mateus Rosé” e da cópia dos sacos térmicos da “Camping Gas”). Na realidade, decisões destas explicam-se pela consciência — interiorizada pelos nossos julgadores — da deslealdade da usurpação do esforço alheio, e da profunda injustiça que existe no aproveitamento parasitário da iniciativa dos concorrentes, mesmo quando não haja risco de indução em erro. Trata-se de comportamentos contrários a uma sã ética empresarial, i.e., às “normas e usos honestos” da actividade económica, que devem estar sujeitos à proibição da concorrência desleal.

Esta conclusão deve, a nosso ver, ficar subordinada a *três condições*: uma condição negativa (não se tratar de um bem imaterial que já tenha gozado de protecção exclusiva) e duas condições positivas (a imitação terá que ser extrema e o objecto imitado deve revestir originalidade).

Em primeiro lugar, como já referimos, a imitação servil de criações caídas no domínio público após um período de exclusividade, por caducidade das respectivas patentes ou registos, não deve constituir CD (salvo havendo risco de confusão). Nestes casos, não pode qualificar-se como desleal a fruição de algo que pertence à sociedade como um todo, e que esta “pagou” para ter. Relativamente a tais prestações, o criador já teve a sua recompensa e a sociedade já lhe deu a contrapartida devida. Aqui, o princípio da prestação não é violado, pois a prestação imitada como que já não “pertence” ao criador, mas sim à sociedade como um todo, podendo ser livremente fruída por qualquer interessado.

Em segundo lugar, deve tratar-se de uma imitação particularmente intensa. A imitação *servil* é um caso *extremo* de cópia, em que são reproduzidas todas as características relevantes do modelo original. Nestes casos, o imitador não produz o seu próprio produto: limita-se a copiar acriticamente uma prestação alheia. Não se trata de usar uma boa ideia de um concorrente, fazendo algo de parecido; mas sim de reproduzir a realização de outrem, de modo integral (v.g., por sobremoldagem), ou quase total (diferindo apenas em detalhes insignificantes).

Em terceiro lugar, é necessário que o objecto imitado revista uma certa dose de *originalidade*, não constituindo uma realização banal ou cujas características sejam tecnicamente necessárias. Este requisito corresponde, de certo modo, à exigência de

“individualidade concorrencial” formulada pela jurisprudência alemã ¹²⁵². Também neste domínio da CD, entendemos que a originalidade deve constituir condição e medida da protecção da ordem jurídica.

Sendo assim, consideramos que a imitação servil constitui concorrência desleal, não só quando seja passível de gerar induzir em erro — hipótese abrangida pelas alíneas a), c) e e) do art. 317/1 do CPI —, mas também quando, independentemente de confusão, estejam reunidos os três pressupostos acima enunciados, caso em que ficará coberta pela cláusula geral dessa mesma disposição.

30. Práticas comerciais desleais e publicidade enganosa

A terminar este capítulo, justifica-se uma breve referência ao regime das práticas comerciais desleais e à disciplina da publicidade enganosa, que — apesar de visarem essencialmente a protecção do consumidor — podem ter uma incidência indirecta na protecção da Estética Industrial.

O preâmbulo do DL 57/2008, de 26 de Março ¹²⁵³ — que proíbe as práticas comerciais desleais (“PCD”), incluindo a publicidade desleal —, refere que estas práticas *prejudicam directamente os interesses económicos dos consumidores e*

¹²⁵² Cf. *supra*, 29.2.. Importa referir que alguns dos autores portugueses que rejeitam a punibilidade da imitação servil *de per se*, entendem que, mesmo quando haja risco de confusão, a imitação só é relevante *se o bem atingido revestir um mínimo de originalidade* (COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 373). No mesmo sentido, PUPO CORREIA, *Direito Comercial. Direito da Empresa*, 373 e PATRÍCIO PAÚL, *Concorrência Desleal*, 165, que afirma a *impossibilidade de haver imitação servil ilícita em relação àquelas formas tornadas gerais pelo uso comum, ou que respeitam à própria natureza do produto quanto à sua composição intrínseca ou função característica; é, deste modo, necessário para haver imitação servil que se possam introduzir variantes no produto sem afectar a sua substância ou a sua função utilitária*.

¹²⁵³ Que transpôs para o nosso direito interno a Directiva 2005/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio, relativa às práticas comerciais desleais das empresas nas suas relações com os consumidores. Além deste diploma, refira-se ainda a Directiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de Dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa (vertida no Código da Publicidade), apesar de esta disciplina se dirigir já, prioritariamente, à defesa dos concorrentes e não dos consumidores, como resulta dos seus arts. 1 e 8 (sublinhando este aspecto, MIGUEL GORJÃO-HENRIQUES, *Lei das Práticas Restritivas do Comércio. Um comentário*, 2014, 27 ss.). Sobre este tema, cf. ainda ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *Práticas comerciais desleais como impedimento à outorga de direitos industriais?* DI VII, 2010, 265-283 e RUI MOREIRA CHAVES, *Regime Jurídico da Publicidade*, 2005.

indirectamente os interesses económicos dos concorrentes legítimos. No entanto, o art. 1 desse diploma deixa claro que este regime jurídico só é aplicável às práticas *das empresas nas relações com os consumidores*, deixando de lado as relações entre concorrentes.

A noção de PCD é definida no art. 5/1, como *qualquer prática comercial desconforme à diligência profissional, que distorça ou seja susceptível de distorcer de maneira substancial o comportamento económico do consumidor seu destinatário ou que afecte este relativamente a certo bem ou serviço.* Entre as diversas condutas proibidas, encontra-se a **acção enganosa**, definida no art. 7/1 como *a prática comercial que contenha informações falsas ou que, mesmo sendo factualmente correctas, por qualquer razão, nomeadamente a sua apresentação geral, induza ou seja susceptível de induzir em erro o consumidor em relação ao um ou mais dos elementos a seguir enumerados (...).* Um desses elementos é *a origem geográfica ou comercial* do bem ou serviço [art. 7/1/b)]. Sendo assim, a imitação da aparência de um produto alheio (ou da apresentação de um serviço) poderá ser punida como acção enganosa¹²⁵⁴, na medida em que seja susceptível de induzir em erro o consumidor a respeito da origem comercial desse bem ou serviço.

O conceito de acção enganosa abrange ainda actos de **promoção comercial**, sendo proibida qualquer actividade deste tipo, incluindo publicidade comparativa, *que crie confusão com quaisquer bens ou serviços, marcas, designações comerciais e outros sinais distintivos de um concorrente* [art. 7/2/a)]. Essa promoção é mais severamente reprimida — sendo qualificada como acção enganosa *em qualquer circunstância*, pelo art. 8/p)¹²⁵⁵ — quando tenha por objecto *um bem ou serviço análogo ao produzido ou oferecido por um fabricante específico de maneira a levar deliberadamente o consumidor a pensar que, embora não seja esse o caso, o bem ou serviço provêm desse*

¹²⁵⁴ Como contra-ordenação, punível nos termos do art. 21.º do citado DL 57/2008.

¹²⁵⁵ Esta qualificação significa que não é necessário demonstrar, no caso concreto, a susceptibilidade de indução em erro do consumidor, que, nas hipóteses do art. 8 do DL 57/2008 é presumida *juris et de jure* (i.e., *sem recurso a uma avaliação casuística*, como refere o Considerando 17 do Preâmbulo da Directiva 2005/29/CE).

mesmo fabricante ¹²⁵⁶. Assim, se a promoção comercial de um bem ou serviço, recorrendo à imitação da aparência ou apresentação de um outro bem ou serviço, induzir o consumidor em erro ou confusão, essa imitação poderá constituir PCD.

Daqui se poderá retirar a conclusão de que o regime das PCD tem um contributo a dar na protecção da Estética Industrial, podendo *complementar* a tutela indirecta resultante da concorrência desleal, nomeadamente nos casos em que falte algum dos pressupostos de aplicação desta disciplina, como v.g. a relação de concorrência entre o lesado e o lesante. No entanto, estamos claramente perante uma protecção supletiva e de segundo grau, na medida em que, além de não proteger directamente os interesses do titular da prestação criativa que haja sido imitada, não tem por objecto qualquer bem imaterial, constituindo um mero dever de conduta destinado à defesa do consumidor.

¹²⁵⁶ Estas proibições são reflectidas pelo art. 11/1 do Código da Publicidade, que dispõe que *é proibida toda a publicidade que seja enganosa nos termos do Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março, relativo às práticas comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores* (sendo esse art. 11 aplicável unicamente à publicidade dirigida a profissionais, por força do art. 43 do DL 57/2008). Este diploma prevê, ainda, no seu art. 16, a proibição de publicidade comparativa que *gere confusão no mercado entre os profissionais, entre o anunciante e um concorrente ou entre marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens ou serviços do anunciante e os de um concorrente* (al. d) ou que *apresente um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução de um bem ou serviço cuja marca ou designação comercial seja protegida* (al. h).

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

SUMÁRIO: 31. Sobreposição de direitos na tutela da Estética Industrial **31.1.** Tipos de sobreposição **31.2.** Ameaças decorrentes da sobreposição **31.3.** Instrumentos de conciliação dos interesses em presença **32.** Síntese conclusiva

31. Sobreposição de direitos na tutela da Estética Industrial

Se alguma conclusão segura podemos extrair dos capítulos anteriores é a de que na protecção da Estética Industrial confluem diversas disciplinas jurídicas, criando entre si largas zonas de intersecção e até de redundância. Fenómenos de *sobreposição*, que a doutrina anglo-saxónica designa genericamente por “overlaps”¹²⁵⁷, verificam-se quer ao nível do *objecto* da protecção (quando sobre a mesma criação incidem

¹²⁵⁷ Sobre o tema da sobreposição ou redundância de protecções no âmbito da propriedade intelectual, cf. DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps. A European Perspective*, 2011, NEIL WILKOF/SHANNAD BASHEER (ed.), *Overlapping Intellectual Property Rights*, 2012, ROBERT TOMKOWICZ, *Intellectual Property Overlaps. Theory, strategies and solutions*, 2012, ALEXANDRE CRUQUENAIRE / SÉVERINE DUSOLLIER (dir.), *Le Cumul des Droits Intellectuels*, 2009, JEAN-MICHEL BRUGUIÈRE (dir.), *L'Articulation des Droits de Propriété Intellectuelle*, 2011, NUNO SOUSA E SILVA, *The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property*, 2014, ANTOON QUAEDVLIEG, *Overlap/Relationships Between Copyright and Other Intellectual property rights*, in “Research Handbook on the Future EU Copyright”, 2009, e *Concurrence and Convergence in Industrial Design: 3-Dimensional Shapes Excluded by Trademark Law*, in “Intellectual Property Law. Articles on Crossing Borders between traditional and actual”, 2004, 23-69, ANNETTE KUR, *What to Protect, and How? Unfair Competition, Intellectual Property, or Protection Sui Generis*, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 13-12, 2014, *Cumulation of Rights with regard to Threedimensional Shapes*, in “Le Cumul des Droits Intellectuels”, 2009, 155-175, e *Cumulation of IP Rights Pertaining to Product Shapes – An “Illegitimate Offspring” of IP Law?*, 2008, 480-516, ANSGAR OHLY, *Areas of Overlap Between Trade Mark Rights, Copyright ad designs Rights in German Law*, GRUR Int 2007, 704-712, GRAEME DINWOODIE, *Concurrence and Convergence of Rights: The Concerns of the U.S. Supreme Court*, in “Intellectual Property Law”, 2004, 5-22, LAURA HEYMANN, *Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*, Stanford Technology Law Review, 17, 2013, 239-276, MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 151 ss., GUSTAVO GHIDINI, *From here to eternity? On the overlap of shape trade marks with design protection*, in “Technology and Competition”, 55-69, ANNA CARBONI, *The overlap between registered Community designs and Community trade marks*, JIPLP, 1(4) 256-265, JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX, *Des possibles cumuls de protection par des droits de propriété intellectuelle*, in “La Contrefaçon” (actas do colóquio do IRPI), 2002, JAMES REICHMAN, *Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms*, Columbia Law Review, Vol. 94:2423, 1994, 2432-2558 e HERMAN COHEN JEHORAM, *Hybrids on the borderline between copyright and industrial property law*, RIDA 153, 1992, 75-145.

diversos regimes de tutela jurídica ¹²⁵⁸), quer ao nível do *âmbito* da protecção (quando essa tutela reveste, simultaneamente, diferentes modalidades e consequências ¹²⁵⁹). REMÉDIO MARQUES designa esta problemática como “o fenómeno da *justaposição* e da *convergência* dos vários “tipos” ou “categorias” de propriedade industrial, seja, por um lado, (1) na protecção da *mesma* criação do espírito humano, seja, por outro, (2) na materialização, nas *mesmas realidades corpóreas*, de *diferentes espécies de criações* intelectuais e de *prestações meramente empresariais*, desprovidas de qualquer esforço intelectual” ¹²⁶⁰. A sobreposição de DPI atinge um extremo nos casos em que o mesmo *bem imaterial* é protegido simultaneamente por dois ou mais direitos privativos *do mesmo tipo*: por exemplo, quando um sinal está registado simultaneamente como marca nacional e marca comunitária ¹²⁶¹, ou um DM é protegido por um registo nacional, por um registo comunitário e ainda pelo regime dos DMC não registados.

Deste fenómeno há que distinguir os casos de mera *coexistência* de direitos — i.e., quando diferentes *objectos* protegidos coexistem num mesmo *produto*, tendo contudo *âmbitos* de protecção distintos ¹²⁶². Nestas hipóteses não há qualquer sobreposição, tratando-se de diversas criações do espírito, totalmente autónomas entre si, que apenas partilham o mesmo *suporte físico* (ou seja, o produto), podendo ser alvo de exploração independente. Por este motivo, são situações que raramente suscitam

¹²⁵⁸ Por exemplo, a forma de uma jarra, protegida como DM e pelo direito de autor.

¹²⁵⁹ V.g., o desenho de um boneco, protegido como obra artística (por direitos de autor), e como sinal distintivo (pelo direito de marcas).

¹²⁶⁰ *Biotechnologia(s)...*, I—11. Este Autor, que aborda a questão, essencialmente, na óptica da sua relevância para a *tutela jurídica das criações do espírito humano e das prestações empresariais que incidem sobre matérias biológicas* (*idem*, 15), adverte para o risco de esta tendência degenerar na *subreptícia e sibilina formação de um “super-tipo” de propriedade intelectual, de carácter absoluto, que esteja apenas ao serviço da protecção dos investimentos empresariais* (*idem*, 21).

¹²⁶¹ Um fenómeno próximo deste ocorre quando o mesmo sinal distintivo é registado, simultaneamente, como *marca* e como *logótipo*. É certo que as funções jurídicas destes dois sinais distintivos não coincidem (a marca assinala produtos ou serviços e o logótipo assinala “entidades” – art. 304-A/2 do CPI). Mas, apesar disso, o *objecto de protecção* é o mesmo (o sinal), sendo certo que, no caso das marcas de serviço, a função deste sinal distintivo se aproxima consideravelmente da função do logótipo (servindo ambos, na prática, para referenciar a entidade que presta os serviços em questão). Sobre o regime jurídico do logotipo, cf. NUNO AURELIANO, *O Logótipo – Um Novo Sinal Distintivo do Comércio*, Parte I e Parte II, *in*, respectivamente, DI IV, 357-445 e DI V, 89-154, e SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 243-255.

¹²⁶² E.g., um comprimido de uma substância farmacêutica patenteada que tenha gravado a marca desse produto.

problemas, sendo a “convivência” dos vários DPI claramente mais pacífica do que nos casos de sobreposição ¹²⁶³.

O concurso de diferentes modalidades de tutela mostra-se particularmente intenso no domínio da Estética Industrial. O que não surpreende, pois para isso concorrem diversos factores, a começar pela natureza híbrida da Estética Industrial. É sabido que o *design* é uma disciplina em que convergem variados saberes, sendo um misto de arte, de técnica e de *marketing*, que não admite uma divisão estanque das características estéticas, funcionais e comerciais dos produtos. O *design* já não se pauta, simplesmente, pela máxima *form follows function*. Numa célebre frase de FRANK LLOYD WRIGHT, *form and function should be one, joined in a spiritual union* ¹²⁶⁴. As preocupações estéticas e técnicas influenciam a forma e a aparência dos produtos em todas as fases da sua concepção e do seu desenvolvimento. Assim, até o mais trivial dos produtos pode incorporar múltiplas características e bens imateriais, desempenhando diferentes funções, passíveis de tutela oriunda de distintos regimes jurídicos. De resto, existem objectos utilitários que constituem verdadeiras obras de arte, sendo frequentemente concebidos por artistas reputados, que aceitam associar o seu renome a produtos de natureza comercial.

Paralelamente, têm vindo a esbater-se os limites tradicionais do *objecto de protecção* de cada um dos vários DPI, devido, sobretudo, ao seu crescente alargamento (como sucedeu v.g. com os direitos de autor, que já não se confinam aos domínios da literatura e das belas-artes ¹²⁶⁵, e com o direito das marcas, que extravasaram o

¹²⁶³ Ainda assim, podem referir-se as tentativas de utilizar DPI distintos para controlar a circulação de mercadorias, mediante aposição, num mesmo produto, de mais do que uma marca (como sucedeu no caso GRUNDIG.CONSTEN, julgado pelo TJ em 13.07.1966, Procs. 56 e 58/64, Rec. 429), ou de marcas e criações sujeitas a DA, para travar importações paralelas de produtos de marca, sujeitos à regra do esgotamento, como sucedia no caso julgado pelo ac. do TJ de 4.11.1997 (C-337/95, CHRISTIAN DIOR.EVORA).

¹²⁶⁴ Citação extraída do documentário "Frank Lloyd Wright", de Ken Burns, PBS Home Video, 1998. Expressando uma ideia semelhante, GEORGE COX, afirma: *Design links creativity and innovation. It shapes ideas to become practical and attractive propositions for use for customers. Design may be described as creativity deployed to a specific end* — cf. *Cox Review of Creativity in Business: Building on the UK's Strength*, Relatório elaborado para o H. M. Treasury britânico, em 2005, disponível in http://grips-public.mediactive.fr/knowledge_base/view/349.

¹²⁶⁵ Este alargamento desmesurado do âmbito do Direito de Autor levou já a que o mesmo fosse designado como o “carro-vassoura” da propriedade intelectual, *recolhendo tudo o que possa ter escapado aos outros direitos de propriedade intelectual*, como referem MASSA/STROWEL, *Le cumul du*

universo dos sinais nominativos e figurativos, podendo hoje ser constituídas por sinais de mais diversa natureza ¹²⁶⁶). Este fenómeno foi acompanhado por uma ampliação do *âmbito de protecção* dos direitos dos titulares, que permitem proibir cada vez mais condutas alheias (nomeadamente, por força da tutela ultramerceológica das marcas de prestígio e das respectivas funções de comunicação, de investimento ou de publicidade, recentemente proclamadas pelo TJ). À medida que esta expansão ocorre, vão-se multiplicando as hipóteses de conflito ou sobreposição.

Acresce que os interesses empresariais incentivam continuamente os juristas e os tribunais a levarem mais longe a protecção conferida pelos instrumentos jurídicos já existentes, encontrando soluções imaginativas para combater aquilo que, bem ou mal, consideram uma usurpação dos seus direitos e uma exploração parasitária das suas realizações. Assim, registam-se marcas para prolongar exclusivos sobre criações estéticas (ou mesmo técnicas) em vias de perderem protecção, invocam-se direitos de autor sobre criações meramente utilitárias ou funcionais, a fim de manter ou recuperar exclusivos já caducados, e protegem-se como marcas motivos decorativos banais ou comuns, numa tentativa de apropriação de bens imateriais do domínio público. Estas tentativas, patrocinadas geralmente por importantes interesses económicos e caracterizadas por uma grande pertinácia e certa criatividade, acabam por dar os seus frutos, forçando paulatinamente os limites externos dos direitos privativos e traçando “novas fronteiras” na defesa daqueles interesses.

Por outro lado, como vimos, a natureza “transversal” e fluída da disciplina da concorrência desleal permite a sua invocação nas mais variadas situações, frequentemente a título subsidiário ou *complementar* relativamente aos DPI. Por outras palavras, a proibição da CD pode ser utilizada como instrumento para tentar reforçar a protecção decorrente dos diversos direitos privativos, ou até para preencher os “intervalos” existentes entre as várias zonas de exclusivo, invadindo o

dessin ou modèle et du droit d'auteur: orbites parallèles et forces d'attraction entre deux planètes indépendantes mais jumelles, in “Le Cumul des Droits Intellectuels”, 2009, 21. Comentando este fenómeno e a consequente “infiltração” do DA em domínios em que tradicionalmente não se aplicava, ANTOON QUAEDVLIËG, *Overlap/relationships between copyright and other intellectual property rights*, 483), afirma que o *copyright is a promiscuous member of the IP village. It easily agrees to concur with others as to the protection of the form of works.*

¹²⁶⁶ PEDRO SOUSA E SILVA, *Sinal e Marca. As Marcas não tradicionais*, DI VIII, 2012, 363-381.

espaço reservado ao domínio público. O que, consoante as perspectivas, constitui uma oportunidade adicional de protecção ou uma ameaça injustificada à liberdade de iniciativa económica...

Em todo o caso, goste-se ou não desta tendência para o “adensamento” do domínio da propriedade intelectual, a verdade é que está longe de se atenuar. Aliás, é talvez na tutela da Estética Industrial que essa evolução mais se tem evidenciado, nas últimas décadas. Justifica-se, por isso, que, antes de rematarmos o nosso estudo, ensaiemos uma tentativa de sistematização das diversas modalidades de sobreposição de direitos **(31.1.)**, identifiquemos as principais ameaças dela decorrentes **(31.2.)** e os diversos instrumentos de conciliação dos interesses em presença **(31.3.)**, com o objectivo de melhor enquadrar as diversas vertentes da tutela da Estética Industrial, objecto do nosso estudo, que será rematado com uma síntese conclusiva **(32.)**.

31.1. Tipos de sobreposição

Importa salientar que o fenómeno da sobreposição de protecções não constitui uma realidade homogénea. O modo como os direitos de propriedade intelectual confluem na tutela de uma dada realização humana pode apresentar contornos muito variados, suscitando questões diversas e exigindo, por isso, critérios de articulação distintos.

Um sugestivo exemplo da convergência de protecções num mesmo produto pode encontrar-se no cálice ‘oficial’ de vinho do Porto, desenhado por Álvaro Siza Vieira, que está registado no INPI como desenho ou modelo desde 2001 ¹²⁶⁷, e que, como obra de *design* constituindo criação artística, beneficia igualmente de protecção do Direito de Autor ¹²⁶⁸. Algumas características da forma desse cálice têm um propósito técnico ou funcional ¹²⁶⁹, o que poderia, eventualmente, ter permitido o seu registo

¹²⁶⁷ Sob o n.º 30315, em nome do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, I.P. — registo feito ainda sob a anterior designação de “modelo industrial”. Na sequência da publicação do CPI de 2003, os pedidos de desenhos e modelos industriais passaram a designar-se “desenhos ou modelos”, ficando sujeitos ao regime do novo código (arts. 5 e 8 do DL 36/2003, de 5 de Março).

¹²⁶⁸ Nos termos do art. 2/1/i) do CDA.

¹²⁶⁹ Como um *entalhe* na haste do cálice, destinado à preempção com o polegar do utilizador, e uma *depressão* numa das quatro faces da respectiva base, destinada a facilitar o acto de agitar o líquido, na

como modelo de utilidade. Além disso, tendo em conta a peculiaridade e arbitrariedade da forma geral do produto — e a notoriedade e reconhecimento já angariados por esta, que permitem ao público identificá-la mesmo na ausência de um sinal distintivo “tradicional” —, não repugna a ideia de a registar como marca tridimensional. Estamos, assim, perante um produto passível de ser destinatário, em simultâneo, de *quatro* direitos privativos diferentes, apesar de serem diferentes as respectivas *funções*, os seus *objectos* de protecção e os respectivos *âmbitos* de tutela.

É certo que estes quatro DPI recaem sobre o mesmo **produto** (o cálice). Mas, enquanto o DM e o DA têm, sensivelmente, o mesmo **objecto de protecção** (a *criação estética*, correspondente à aparência do cálice), já a marca tem por objecto o *sinal distintivo* constituído pela forma e o MU a *solução técnica* materializada nessa forma. Tão pouco haverá coincidência ao nível do **âmbito de protecção**, quer o âmbito material, quer o âmbito temporal, como já vimos ¹²⁷⁰.

Na linha do que ficou dito, as hipóteses de **sobreposição** (em que DPI distintos incidem sobre a mesma *prestação criativa* ou a mesma *característica* de um produto) — que não se confundem com a mera **coexistência** (onde os direitos recaem sobre prestações ou realidades distintas, acidentalmente materializadas num mesmo produto) — abrangem não só os casos de sobreposição simples (quando DPI distintos têm *objectos de protecção diferentes*), como também os casos de **cumulação** (em que os vários direitos têm o *mesmo objecto de protecção*). Este fenómeno, por sua vez,

prova do vinho, o que é feito segurando o cálice pela sua base. Estas características, funcionais, apresentam uma vantagem prática, ou técnica, para a utilização do produto, pelo — à luz do disposto no art. 120/2/a) do CPI — este novo formato de cálice poderia ser objecto de um registo como modelo de utilidade (note-se que o requisito da atividade inventiva para os MU, em 2001, era mais exigente do que o decorrente desta disposição. Além disso, não devemos abstrair do princípio da *inseparabilidade da forma*, que exclui a tutela da forma estética quando esta resulte de uma necessidade de ordem técnica [arts. 176/6/a) do CPI e 8.º/1 do RDM], o que não parece suceder neste caso, dada a possibilidade de conceber formas alternativas para obter o mesmo efeito técnico. Aludindo a um exemplo deste tipo, JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX, *Des possibles cumuls de protection par les droits de propriété intellectuelle*, in “L’entreprise face à la Contrefaçon de Droits de Propriété Intellectuelle”, 2003, 80, admite que no mesmo objecto físico concorram um direito de patente, de DM, direito de autor e de marca, desde que a forma seja *independente do efeito técnico abrangido pela patente*.

¹²⁷⁰ Enquanto o DA protege só contra cópia (durante 70 *post mortem auctoris*), o DM protege também contra a criação independente de produtos que não suscitem uma impressão global diferente (durante um máximo de 25 anos), em qualquer caso sem o limite do princípio da especialidade; ao passo que a marca confere um exclusivo abrangendo formas iguais ou confundíveis (com duração ilimitada), sujeita ao princípio da especialidade (salvo excepções) e o MU atribui um exclusivo sobre a mesma solução técnica (com a duração máxima de 10 anos), sem o limite da especialidade.

pode dividir-se em **cumulação absoluta** (quando os vários DPI têm *funções idênticas*) e **cumulação relativa** (quando os direitos desempenham *funções diferentes*)¹²⁷¹.

Exemplificando: haverá mera *coexistência* se, num produto decorado com um padrão sujeito a DA, se apuser uma marca figurativa; ocorrerá uma *sobreposição simples* quando uma mesma forma for protegida como marca e como DM e/ou DA (ou patente ou MU); existirá *cumulação relativa* quando uma dada forma ou figura gozar de protecção como DM e, também, ao abrigo do DA (ou se for registada como marca e como logótipo); teremos *cumulação absoluta* se uma mesma forma ou figura estiver protegida como marca nacional e marca comunitária, ou como DM nacional e DMC (acrescendo ainda a tutela automática como DMC não registado).

Sublinhe-se que a sobreposição de protecções pode ser *simultânea* ou *sucessiva*. Em certos casos, a sobreposição pode surgir logo de *início* (v.g., uma figura desenhada por

¹²⁷¹ A terminologia empregue no texto (“coexistência”, “sobreposição” e “cumulação”) não obedece a qualquer léxico padronizado, nem decorre de quaisquer disposições legais. Na doutrina, estas expressões são utilizadas com sentidos muito díspares, com exceção do termo “cumulação”, que é usado geralmente com o significado empregue no texto (de dois direitos recaírem, cumulativamente, sobre o mesmo objeto de protecção). Com este sentido, cf. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, I—164 ss., que todavia distingue entre “cúmulo aparente” (quando se entenda que a aplicação cumulativa DM/DA só deve ocorrer em certas circunstâncias) e “cúmulo real” (quando se considere, num entendimento extremo da “unidade da arte”, que todo e qualquer DM beneficia, automaticamente, de tutela dos DA). Adoptando uma sistematização e terminologia semelhantes à que utilizamos no texto, JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX, *Des possibles cumuls de protection par les droits de propriété intellectuelle*, 82-83 afirma: *il conviendrait de réserver le terme et la notion de cumul aux situations dans lesquelles deux ou plusieurs droits, de natures différentes, existent ensemble sur un même objet physique tout en ayant partiellement ou totalement le même objet juridique*. E acrescenta, explicitando a noção de “coexistência”: *cette notion vise les situations dans lesquelles deux droits ayant des objets juridiques différents se concrétisent dans un même objet physique*. ANNETTE KUR, *Cumulation of Rights with regard to Threedimensional Shapes*, 158, define “cumulação” de um modo algo mais abrangente: *different types of protection do not only relate to the same physical object, but also to the same aspect of that object, namely its shape*. A sistematização mais completa deste tema é feita por DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps...*, 4 ss., embora não seja aquela que adoptamos no texto. Para mais exemplos, cf. UMA SUTHERSANEN, *Design Law: Europe and USA*, 176 (“cumulation principle”), MIREILLE BUYDENS, *La protection de la quasi-crédation*, 151 ss., usando a expressão “cumul de protection”, que é utilizada pela generalidade dos autores francófonos (v.g., VIVANT/BRUGUIÈRE, *Droit d’auteur et droits voisins*, 175 ss., JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX, *Des possibles cumuls de protection pas les droits de propriété intellectuelle*, 79-90, e SÉVERINE DUSOLIER, *Le Cumul des Droits Intellectuels*, 5 ss.). Outros autores preferem usar expressões como “concurrency” e “convergence” (que também é empregue, mas com sentidos diversos, por DERCLAYE/LEISTNER, ob. cit., 4): cf., v.g., ANTOON QUAEDVLIEG, *Concurrence and Convergence in Industrial Design: 3-Dimensional Shapes Excluded by Trademark Law*, 23 ss. e GRAEME DINWOODIE, *Concurrence and Convergence of Rights*, 5 ss. (embora este autor também utilize a expressão “cumulation”, a fls. 22).

um pintor para ser usada como marca, pode ser de imediato registada como tal, apesar de estar sujeita a direitos de autor). Mas também pode surgir no *decurso* da vigência do DM ou do direito de autor: voltando ao exemplo do cálice Siza Vieira, nada impede que — preenchidos que sejam os requisitos substanciais de tutela — a respectiva forma seja hoje registada como marca tridimensional, apesar de ainda estar protegida por outros direitos. Nestas duas hipóteses, a sobreposição é simultânea. Mas já será sucessiva, por exemplo, quando se registre um sinal após ter cessado a protecção de que gozou anteriormente: mesmo que já tivessem caducado os direitos de autor sobre a estatueta do *jaguar* que assinala alguns automóveis de um conhecido fabricante britânico, seria concebível registar hoje essa forma como marca tridimensional desses veículos.

Pode ainda distinguir-se entre sobreposição *objectiva* e *subjectiva*, ocorrendo esta última nos casos em que os vários direitos relativos ao mesmo objecto de protecção pertencem a titulares diferentes¹²⁷². Tal sucederia, por hipótese, se os direitos patrimoniais de autor relativos ao cálice Siza Vieira não tivessem sido cedidos ao actual titular do registo do DM. Nesse caso, existiria um conflito positivo de direitos (insusceptíveis de plena fruição simultânea), que teria que ser resolvido pela ordem jurídica, por via contratual (v.g., uma licença de exploração) ou através de critérios de conciliação ou de prevalência¹²⁷³. O mesmo poderia acontecer se um “logo”

¹²⁷² Assim, para DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps...*, 4, a expressão “objective cumulation” *refers to the same subject matter being protected by two different IPRs*, enquanto que “subjective cumulation” *means that two or more IPRs protect one subject matter, but the rights belong to different persons*. A coexistência de protecções também pode ser objectiva ou subjectiva, mas, face à independência dos objetos protegidos por cada direito, este fenómeno não parece suscitar questões especiais. Neste sentido, ANNETE KUR, *Cumulation of Rights with regard to Threedimensional Shapes*, 158, dá como exemplo os CDs ou DVDs, em que a marca aposta no rótulo coexiste, no mesmo produto, com os direitos de autor respeitantes ao conteúdo desses suportes. Neste caso, para usar a terminologia que adoptamos no texto, estamos perante um caso de coexistência de direitos mas não de sobreposição. Para uma análise aprofundada das questões relacionadas com a sobreposição subjectiva, cf. NUNO SOUSA E SILVA, *The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Law*, 22 ss.. Sobre este ponto, cf. ainda ANTOON QUAEDVLIEG, *Overlap/Relationships Between Copyright and Other Intellectual property rights*, 515-516.

¹²⁷³ Nesta hipótese (académica), o conflito poderia, em princípio, ser resolvido pela invalidação do registo do DM, por aplicação do disposto nos arts. 197/4/e) e 209/1 do CPI [e no art. 25/1/f) do RDM] que preveem a respectiva anulabilidade quando *o desenho ou modelo constituir uma utilização não autorizada de uma obra protegida pelo direito de autor*.

desenvolvido para uma campanha publicitária fosse registado como marca pelo anunciante, sem para tal obter autorização do seu autor ¹²⁷⁴.

Um critério prático para identificar uma situação de *sobreposição* pode ser deduzido da natureza dos DPI que, como direitos exclusivos, consistem essencialmente em “direitos de proibir” ¹²⁷⁵. Nesta perspectiva, cada um dos vários DPI permite ao seu titular proibir um tipo de conduta específica, que é normalmente diferente das condutas proibidas pelas restantes categorias. Por outras palavras, esses direitos definem-se por aquilo que visam impedir. Sendo assim, haverá sobreposição de tutelas quando dois ou mais direitos distintos permitam impedir *uma mesma conduta* humana. De tal modo que, na hipótese de esses direitos pertencerem a diferentes titulares, só mediante anuência de todos poderá o objecto protegido por esses direitos ser licitamente explorado. Essencial, para que se possa falar em sobreposição, é que os diferentes DPI incidam sobre uma *mesma realidade física* (e.g., a forma de um produto), ainda que possam ter por objecto (jurídico) *bens intelectuais distintos* (a solução técnica, a criação estética, o sinal distintivo). Quando os DPI, além de incidirem sobre a mesma realidade física, têm um objecto de protecção igual ou semelhante (i.e., incidem sobre *o mesmo bem intelectual*) ocorre um fenómeno de cumulação.

Transpondo esta sistematização para o objecto do nosso estudo, poderemos dizer que a tutela directa da Estética Industrial é assegurada por dois DPI (DA e DM) que têm um objecto de protecção idêntico (a prestação estética, materializada na aparência de um produto), existindo entre esses direitos uma relação de cumulação relativa, atenta a diversidade das respectivas funções ¹²⁷⁶. A Estética Industrial beneficia, ainda, de uma tutela indirecta dos regimes das marcas e das patentes (ou MU), os quais, embora não versando sobre bens intelectuais do domínio da estética, são

¹²⁷⁴ Esta hipótese deveria ser analisada, nomeadamente, à luz do disposto no art. 14 do CDA, que regula a “obra feita por encomenda ou por conta de outrem”, em termos que não estão isentos de ambiguidade.

¹²⁷⁵ Isto independentemente do entendimento que se perfilhe a respeito da natureza dos DPI, a que já fizemos referência *supra*, nota 16.

¹²⁷⁶ A par dessa cumulação, existe ainda um sistema de *cumulação absoluta*, no domínio dos DM, atenta a possibilidade de tutela simultânea dos DM nacionais, DMC registados e DMC não registados.

sobreponíveis com os DPI que protegem directamente aquela realidade. O mesmo sucede, como vimos, com a disciplina da concorrência desleal que, não visando sequer proteger bens intelectuais, é susceptível de lhes assegurar uma tutela indirecta ¹²⁷⁷.

31.2. Ameaças decorrentes da sobreposição

Note-se que o fenómeno da sobreposição de protecções não é um resultado de anomalias no sistema jurídico. As situações deste tipo são um efeito normal e inevitável da diversidade dos direitos de propriedade intelectual ¹²⁷⁸. Não existe qualquer regra ou princípio jurídico que as proíba ¹²⁷⁹. Pelo contrário, há mesmo normas que impõem certos tipos de sobreposição, como sucede com os artigos 200 do CPI e 96/2 do RDM, que prescrevem a tutela cumulativa dos DM e dos DA. De resto, é perfeitamente natural que, em certas situações, a uma pluralidade de interesses corresponda uma pluralidade de direitos.

Isto não significa, porém, que a convergência de tutelas jurídicas esteja isenta de questões melindrosas, podendo gerar efeitos indesejáveis, que importa minorar e, se possível, evitar. Como sublinha ANNETTE KUR ¹²⁸⁰, os *overlaps* suscitam problemas quer do ponto de vista sistemático, quer do ponto de vista da concorrência, frisando que é de *essencial importância para o funcionamento de todo o sistema* que se mantenha o equilíbrio entre os interesses específicos protegidos pelos diversos DPI e o interesse geral da liberdade de concorrência.

¹²⁷⁷ Sem prejuízo da protecção, indirecta e eventual, que pode ser proporcionada pela disciplina das denominações de origem e indicações geográficas, das topografias de semicondutores e dos direitos de obtenção vegetal, nos termos referidos nos capítulos anteriores.

¹²⁷⁸ Sublinhando este aspecto, JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX, *Des possibles cumuls de protection par les droits de propriété intellectuelle*, 90.

¹²⁷⁹ DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps...*, 306. ANTOON QUAEDVLIEG, *Concurrence and Convergence in Industrial Design: 3-Dimensional Shapes Excluded by Trademark Law*, 23 afirma mesmo que *it seems a universally acknowledged rule that several I.P. rights can concur in one and the same product*.

¹²⁸⁰ *Cumulation of Rights with Regard to Threedimensional Shapes*, 156, e *Cumulation of IP Rights Pertaining to Product Shapes. An "Illegitimate Offspring" of IP Law?*, 614.

Desde logo, as sobreposições abalam a coerência do sistema jurídico, diluindo os limites das diversas categorias de direitos privativos, esbatendo a tipicidade dessas figuras e pondo em causa a correspondência entre cada bem imaterial protegido pelo Direito Intelectual e a tutela específica que lhe é destinada. Essa incoerência favorece a ocorrência de conflitos positivos, no caso das sobreposições simultâneas, quando seja inviável aplicar conjuntamente duas ou mais disciplinas divergentes. O exemplo mais óbvio desse tipo de conflitos surge nos casos de cumulação subjectiva, a que já nos referimos, quando sobre a mesma realidade incidam direitos pertencentes a entidades distintas, suscitando a questão de saber em que medida poderá cada titular explorar o seu direito sem ser impedido pelo outro.

Um outro problema prático, com que se debatem os tribunais, é o de saber se — quando a conduta do infractor viole simultaneamente diferentes direitos de propriedade intelectual, v.g., um DM e um DA, ou um direito de marca — deverão ser cumuladas as indemnizações e os meios de reparação a atribuir ao lesado, ou se deve aceitar-se alguma limitação, procedendo-se a uma espécie de “cúmulo jurídico”¹²⁸¹.

Problemas particularmente graves, pelo impacto que podem ter na sociedade como um todo, prendem-se com o respeito pelas *exclusões e limites* de protecção, que são naturalmente diferentes para cada tipo específico de direito exclusivo. Por exemplo, as patentes não protegem as invenções contrárias à saúde pública e aos bons costumes; mas os direitos de autor não têm idêntica exclusão. Os DM só protegem criações novas; mas as marcas podem ter por objecto figuras ou desenhos sem qualquer novidade, desde que tenham carácter distintivo. Ora, a despeito da incontornável diversidade de regras, é necessário assegurar que os diferentes

¹²⁸¹ Aludindo a esta questão, JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX, *Des possibles cumuls de protection par les droits de propriété intellectuelle*, 88, que entende que a solução *não pode resumir-se a uma simples adição de perdas e danos e de penalidades*, apontando para uma aplicação analógica das regras do direito penal e do cúmulo de infracções. A nosso ver, e com o pressuposto óbvio da existência de danos que o justifiquem, nada obsta a que as diferentes indemnizações se cumulem, excepto nos casos de *cumulação absoluta* (por exemplo, quando se violem simultaneamente uma marca nacional e uma marca comunitária) e de *cumulação relativa* (v.g., em caso de imitação da aparência de um produto, protegida por DM e por DA), em que o bem intelectual ofendido um só (ou substancialmente idêntico). Já nos demais casos de sobreposição (que designamos de *sobreposição simples*: e.g., violação de direitos de marca e de DM) nos inclinamos no sentido de admitir a soma de compensações, ainda que com algumas dúvidas, que todavia já não experimentamos relativamente às hipóteses de mera *coexistência*, que parecem manifestamente compatíveis com a cumulação de indemnizações.

direitos privativos respeitam, de modo coerente, as *zonas de liberdade* que o Direito reservou para a sociedade (por exemplo, consagrando a insusceptibilidade de apropriação exclusiva das descobertas científicas) ¹²⁸². É, também, fundamental evitar que os períodos temporais de exclusivo se prolonguem artificialmente, ou que, terminado um, logo outro lhe suceda. Os bens imateriais que ingressam no domínio público (v.g., após caducidade de uma patente, ou de um DM) não devem, em princípio, ser “reprivatizados” através da sua sujeição a um DPI de outra natureza (e.g., um logótipo ou uma marca). Este imperativo de “convergência negativa” ¹²⁸³ é ameaçado pelo alargamento do âmbito de protecção que certos tipos de direitos privativos vêm sofrendo, com particular ênfase para as marcas e os direitos de autor. A protecção cumulativa de um determinado objecto pelo DA e pelo direito de marcas permite que cada um destes direitos supere as insuficiências do outro: o limite temporal do DA é neutralizado pela duração ilimitada do direito de marca; em contrapartida, o “espartilho” do princípio da especialidade das marcas não tem equivalente na tutela jusautoral, que confere uma protecção transversal, sem qualquer limitação de ramo de actividade ¹²⁸⁴. O “efeito sinérgico” destes dois direitos privativos pode, pois, conduzir a situações aberrantes, manifestamente indesejadas pelo legislador, como sucedeu no caso CHRISTIAN DIOR, em que esta empresa invocava direitos de autor sobre embalagens de perfumes para obstar à importação paralelas de produtos seus, tentando assim contornar a regra do esgotamento do direito de marca ¹²⁸⁵.

¹²⁸² Aliás, como sublinha ANSGAR OHLY *The Freedom of Imitation and its Limits – a European Perspective*, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 41, 2010, 506, o espaço que existe entre os direitos de propriedade intelectual não deve ser considerado uma “lacuna” mas antes como uma zona de liberdade que não deve ser restringida.

¹²⁸³ A expressão “negative convergence” é utilizada por ANTOON QUADVLIEG, *Concurrence and Convergence in Industrial Design: 3-Dimensional Shapes Excluded by Trademark Law*, 26-27, para exprimir a necessidade de preservar o domínio publico fazendo convergir os diferentes direitos privativos na exclusão de uma dada realização do seu âmbito de protecção. DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps...*, 4, retomam este conceito, com o significado enunciado por QUADVLIEG.

¹²⁸⁴ Sublinhando este aspecto, ANNETTE KUR, *Cumulation of Rights with Regard to Threedimensional Shapes*, 156-157.

¹²⁸⁵ Ac. do TJ de 4.11.1997 (C-337/95, CHRISTIAN DIOR.EVORA). Como é sabido, o princípio do esgotamento do direito de marca impõe a liberdade de circulação no interior do Espaço Económico Europeu relativamente a produtos que tenham sido colocados em circulação nesse território, pelo titular da marca ou com o seu consentimento. Sobre esta regra, que consta dos arts. 259 do CPI e 13

A sobreposição de protecções — além de gerar insegurança e de aumentar a complexidade do ordenamento jurídico — constitui uma ameaça ao equilíbrio de interesses subjacente ao direito de propriedade intelectual, quando permita que um dos seus regimes neutralize os benefícios decorrentes de outro regime. Por exemplo, o sinalagma entre a sociedade e o inventor, que está na base do direito de patentes, deixa de fazer sentido se aquela tolerar meios de tutela alternativos, capazes de prolongar artificialmente o período de exploração exclusiva do invento. Do mesmo modo, a liberdade de criação e de expressão podem ser seriamente afectadas se o direito de autor tratar como obra protegida toda e qualquer realização humana, por mais banal que se mostre. Há, pois, um sério risco de a *sobreposição* de protecções se converter num *excesso* de protecção. Com repercussões evidentes na liberdade de concorrência, princípio basilar do nosso sistema económico, constitucionalmente protegido, a nível interno ¹²⁸⁶ e no plano europeu ¹²⁸⁷.

31.3. Instrumentos de conciliação dos interesses em presença

O que ficou dito demonstra que a crescente convergência e intensificação da tutela jurídica dos bens imateriais pode ter efeitos perversos, que já se fazem sentir no quotidiano dos nossos tribunais. Na ausência de mecanismos que previnam ou atenuem as consequências desfavoráveis daquelas sobreposições para os vários interesses em presença, os benefícios decorrentes da propriedade intelectual podem deixar de compensar as suas externalidades negativas. Este género de preocupações tem levado importantes sectores da doutrina a identificar e propor diversos instrumentos jurídicos susceptíveis de contribuir para uma intervenção correctiva. A

do RMC, cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, 17 ss. e *Direito Industrial*, 346 ss.. Neste caso concreto, a imaginação dos causídicos da demandante foi ao ponto de invocar (§10) a excepção dos “motivos legítimos” (que impede o esgotamento do direito de marca, nomeadamente, quando “o estado” dos produtos “seja modificado ou alterado”), sustentando que a publicidade feita pelo importador paralelo teria alterado *o estado “psíquico” do produto, isto é, a aparência e a imagem de prestígio do produto, bem como a sensação de luxo que emana deste*. Este episódio ilustra bem aquilo a que LIONEL BENTLY se referia [*The Return of Industrial Copyright?, A/i*], quando disse que o excesso de protecção é *good for lawyers, but bad for competition...*

¹²⁸⁶ Art. 61./1 da Constituição.

¹²⁸⁷ Art. 3/2 do Tratado da União Europeia e arts. 101 e 102 do TFUE.

jurisprudência, mormente a do Tribunal de Justiça, vem impondo alguns limites ao exercício desequilibrado dos DPI, fazendo especial apelo às funções juridicamente tuteladas deste tipo de direitos ¹²⁸⁸.

A nível doutrinal merecem especial destaque os recentes estudos de ESTELLE DERCLAYE e MATTHIAS LEISTNER ¹²⁸⁹, embora sejam fundamentais as contribuições anteriores de autores como ANTOON QUAEDVLIEG ¹²⁹⁰, ANNETTE KUR ¹²⁹¹, JAMES REICHMAN ¹²⁹² e HERMAN COHEN JEHORAM ¹²⁹³. Entre as diversas soluções preconizadas pela doutrina surge, antes de mais, a de **evitar ou limitar as sobreposições**, através da consagração legal de critérios mais estritos de demarcação do objecto e âmbito dos vários DPI ¹²⁹⁴. Um bom exemplo disso seria a alteração do actual art. 200 do CPI, com vista à clarificação dos requisitos de protecção cumulativa dos DM por parte do DA. Face ao que defendemos no capítulo relativo à cumulação destes direitos exclusivos, mostrar-se-ia aconselhável, numa futura revisão daquele código, adoptar a seguinte redacção:

¹²⁸⁸ A jurisprudência dos tribunais portugueses só incidentalmente tem abordado questões relacionadas com a sobreposição de protecções. Ainda assim, cumpre aqui referir o ac. RC de 22.01.2002 (rel. Jaime Ferreira, “Bordados de Castelo Branco”), ensaiando uma distinção entre obra artística e obra utilitária, o ac. RP de 31.03.2003 (rel. Fonseca Ramos, “cópia de tecidos”), e o ac. RG de 27.02.2012 (rel. Manso Rainho, “Modelo de torneira”).

¹²⁸⁹ Em especial a citada obra *Intellectual Property Overlaps. A European Perspective*, publicada em 2011 e que elenca de modo sistemático e exaustivo os casos de convergência identificados no direito europeu e nos direitos francês, britânico e germânico, enunciando os problemas decorrentes desse fenómeno e os diversos tipos de solução avançados pela doutrina e jurisprudência.

¹²⁹⁰ *Overlap/Relationships Between Copyright and Other Intellectual property rights*, in “Research Handbook on the Future EU Copyright”, 2009, e *Concurrence and Convergence in Industrial Design: 3-Dimensional Shapes Excluded by Trademark Law*, in “Intellectual Property Law. Articles on Crossing Borders between traditional and actual”, 2004, 23-69.

¹²⁹¹ *Cumulation of Rights with regard to Threedimensional Shapes*, in “Le Cumul des Droits Intellectuels”, 2009, 155-175, *What to Protect, and How? Unfair Competition, Intellectual Property, or Protection Sui Generis*, 2014, e *Cumulation of IP Rights Pertaining to Product Shapes – An “Illegitimate Offspring” of IP Law?*, 2008, 480-516.

¹²⁹² *Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms*, Columbia Law Review, Vol. 94, 1994, 2432-2558.

¹²⁹³ *Hybrids on the borderline between copyright and industrial property law*, RIDA 153, 1992, 75-145.

¹²⁹⁴ DECLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps...*, 331, JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX, *Des possibles cumulés...*, 89, e NUNO SOUSA E SILVA, *The Ownership Problem...*, 67. Esta solução corresponde à introdução daquilo que a doutrina norte-americana designa por “channelling mechanisms” ou “channelling provisions”, que permitem “canalizar” ou compartimentar os diversos regimes de protecção de bens imateriais (cf. MARK McKENNA, *An Alternate Approach to Channelling? in William & Mary Law Review*, 51, 2009, 873-896 e JASON DU MONT/MARK JANIS, *Functionality and Design Protection*, in “Journal of Intellectual Property Law”, Vol. 19, 263).

Qualquer modelo ou desenho legalmente protegido que constitua criação artística beneficia, igualmente, da protecção conferida pela legislação em matéria de direito de autor, a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado, ou definido, sob qualquer forma.

Esta alteração permitiria não só consagrar expressamente o regime da *cumulação parcial*, restrita às obras merecedoras de tutela jusautorais autónoma, como ainda esclarecer que a protecção cumulativa não fica dependente do registo, sendo extensiva aos DMC não registados ¹²⁹⁵.

Outro domínio que beneficiaria de uma clarificação legislativa é a concorrência desleal, cuja disciplina deveria, pelos motivos que já expusemos ¹²⁹⁶, acolher uma tipificação da *imitação servil*, nos casos em que estejam reunidas as três condições que enunciamos no capítulo anterior: tratar-se de imitação das características essenciais da aparência de um produto alheio, que esta aparência seja dotada de originalidade, e que aquelas características não tenham estado anteriormente sujeitas a tutela de DPI. Além disso, ganhar-se-ia em segurança jurídica se fosse explicitamente consagrado o *carácter subsidiário* desta disciplina relativamente às normas que regulam os diversos regimes de propriedade intelectual, o que aliás corresponde ao entendimento dominante da nossa doutrina e jurisprudência ¹²⁹⁷.

Uma solução alternativa para lidar com as sobreposições, preconizada por alguma doutrina norte-americana ¹²⁹⁸, seria a consagração do chamado **princípio da opção** (“principle of election”), que parte do pressuposto de que o titular de um DPI, tendo escolhido um determinado instrumento jurídico para proteger a sua obra, deve ficar exposto às consequências da sua opção, na medida em que já colheu (ou pôde colher) os benefícios decorrentes desse direito exclusivo. Uma vez compensado o seu esforço

¹²⁹⁵ Sobre este ponto, cf. *supra*, 18.3.

¹²⁹⁶ *Supra*, 29.3.

¹²⁹⁷ *Idem*.

¹²⁹⁸ Sobre este ponto, MARK McKENNA, *An Alternate Approach to Channeling?* 873-896, LAURA HEYMANN, *Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*, *Stanford Technology Law Review*, 17, 241 e 250, DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps...*, 313, e VIVA MOFFATT, *Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2004, 1532.

criativo, através de uma modalidade específica de propriedade intelectual, não deve poder ser remunerado por outra via, sob pena de excesso de protecção. Partindo desta ideia, há quem proponha que os titulares de DPI sejam obrigados a escolher em cada caso uma única via de tutela (ficando excluídas as restantes) ou, numa proposta mais moderada, que, em caso de sobreposição de protecções, todas elas terminem na data em que cessar a protecção temporalmente mais curta ¹²⁹⁹. Como é óbvio, este princípio só faz sentido quando o direito usufruído em primeiro lugar seja destinado a remunerar o esforço criativo (v.g., patentes, MU, DM ou direitos de autor), e já não quando o exclusivo inicial decorra da tutela de sinais distintivos. É fácil surpreender neste princípio uma base teleológica análoga à da jurisprudência do “objecto específico”, desenvolvida pelo Tribunal de Justiça: ambas partem da(s) função(ões) jurídica(s) de cada direito privativo e preconizam que, uma vez cumprida tal função, o exclusivo deixa de fazer sentido, devendo o bem imaterial protegido ingressar no domínio público, para daí não mais ser retirado.

Mas será tal princípio compatível com o nosso direito positivo? A resposta é, claramente, negativa, não existindo qualquer norma que imponha a referida opção entre regimes sobreponíveis. Pelo contrário, no que respeita, especificamente, à sobreposição entre os DM e os DA, é a própria lei que impõe a cumulação, como vimos e como já foi confirmado pelo acórdão FLOS ¹³⁰⁰. Apesar disso, este princípio mostra-se particularmente ajustado à natureza e aos fundamentos do direito da propriedade intelectual, para além de corresponder a um inegável imperativo de equidade. Com efeito, é de elementar justiça que a comunidade, depois de beneficiar o criador de uma obra, assegurando-lhe com o poder do Estado um monopólio temporário de exploração, colha ela própria a contrapartida dessa protecção, através do enriquecimento do domínio público, em que aquela obra ingressará. Por isso, ultrapassados os limites temporais de vigência de um direito exclusivo, o objecto protegido deve entrar, irreversivelmente, nessa área de liberdade, ficando ao abrigo de expedientes mais ou menos lícitos para o “recapturar”. Sendo assim, este princípio

¹²⁹⁹ Cf. LAURA HEYMANN, *Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*, Stanford Technology Law Review, 17, 250.

¹³⁰⁰ Cf. *supra*, 16.1..

da opção pode e, a nosso ver, deve constituir um relevante auxiliar interpretativo, quando estejam em causa questões de fronteira ou o preenchimento de lacunas relacionadas com o objecto e o âmbito de protecção. Este princípio mostra-se particularmente inspirador relativamente a situações em que exista um risco de a tutela dos sinais distintivos, ou a disciplina da concorrência desleal, virem a garantir ao titular de um direito caducado um “suplemento” de protecção, prolongando um exclusivo que já cumpriu (integralmente!) a sua função de incentivo e remuneração.

Uma outra ferramenta interpretativa útil em casos de sobreposição é a definição de critérios de **prevalência**, nomeadamente dando a primazia ao regime que tiver a *relação mais estreita* (“the most significant relationship”) com a situação concreta em análise¹³⁰¹. A questão a formular, em cada caso, é qual a função principal que o objecto de protecção desempenha. Assim, por exemplo, se uma determinada figura foi desenhada por um artista para ser usada como logótipo de uma empresa, em caso de conflito o Direito Industrial deve prevalecer sobre o Direito de Autor; se, pelo contrário, estamos perante uma serigrafia de um pintor que, a dada altura, passa a ser usada como rótulo de uma garrafa, a primazia já caberá ao direito autoral. Esta solução, que pode revelar-se ajustada em situações-limite, tem as insuficiências inerentes à sua imprecisão, que poderá mesmo assim ser atenuada com um critério complementar, relacionado com a *intenção* do criador.

Mas se este critério da prevalência — ligado à função *concretamente* desempenhada por uma dada criação — está intrinsecamente impregnado de uma grande subjectividade, já a consideração da função *abstracta* dos vários direitos de propriedade intelectual (o chamado **objecto específico**) tem desempenhado, noutro plano, um importante papel clarificador e limitador. O Tribunal de Justiça tem vindo a apoiar-se nesse conceito, desde há décadas, para definir os limites das prerrogativas exclusivas reservadas aos titulares dos DPI, restringindo-as ao indispensável para que cada direito desempenhe as suas funções jurídicas (nomeadamente a função indicativa das marcas e a função remuneratória das patentes e dos DA). Foi à luz deste entendimento que o TJ *moldou* a regra do *esgotamento* dos direitos às

¹³⁰¹ Cf., em especial, ANTOON QUAEDVLIEG, *Overlap/relationships between copyright and other IP rights*, 490 e DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps...*, 310.

conveniências da União Europeia, limitando o âmbito de protecção dos diversos direitos exclusivos em caso de importações paralelas de produtos colocados em circulação no interior do Espaço Económico Europeu ¹³⁰². E foi recorrendo a este princípio que, no caso CHRISTIAN DIOR, o TJ julgou inadmissível a invocação de direitos de autor para impedir a publicidade de produtos sujeitos à liberdade de circulação de mercadorias no interior da UE ¹³⁰³. O recurso a **princípios gerais**, como o da *liberdade de circulação de mercadorias*, para conter os direitos privativos dentro dos seus justos limites é um instrumento frequentemente usado pelo Tribunal de Justiça ¹³⁰⁴. Existe um vasto acervo jurisprudencial relativo a importações paralelas de produtos farmacêuticos — envolvendo reacondicionamento de produtos e, até, a substituição da marca original —, em que o TJ se permitiu, à luz daquele princípio, limitar os direitos exclusivos dos titulares de marcas, de modo a ajustá-los aos demais interesses em presença, nomeadamente o dos consumidores e dos importadores paralelos ¹³⁰⁵. Um outro princípio geral, invocado no caso PHILIPS.REMINGTON ¹³⁰⁶,

¹³⁰² A jurisprudência baseada no conceito de “objecto específico” dos direitos de propriedade intelectual foi iniciada com um ac. de 8.06.71 (78/70, DEUTSCHE GRAMOPHON, Rec. 487), em matéria de direitos de autor. Preconizando o recurso a este conceito para demarcar os diversos DPI, ALAIN GIRARDET, *Articuler les droits de propriété intellectuelle sans les confondre ou la difficile recherche des frontières!*, in “L’articulation des droits de propriété intellectuelle”, 2011, 116.

¹³⁰³ Ac. de 4.11.1997 (C-337/95, CHRISTIAN DIOR.EVORA, §§ 57-59). O TJ afirmou, concretamente, que *a protecção atribuída pelo direito de autor em relação à reprodução, na publicidade do revendedor, de obras protegidas não pode, de qualquer modo, ser mais alargada do que a conferida nas mesmas condições ao titular de um direito de marca* (§58), direito este que já estava limitado, nesse caso concreto, pela aplicação do referido princípio do esgotamento do direito de marca, que impõe a liberdade de circulação e de revenda de produtos já colocados em circulação no EEE, pelo titular da marca ou com o seu consentimento. Para uma análise deste acórdão na óptica da “negative convergence” (ou seja, convergência relativa às exclusões de protecção), cf. ANTOON QUAEDVLIEG, *Concurrence and Convergence in Industrial Design: 3-Dimensional Shapes Excluded by Trademark Law*, 28-35. Sobre o conceito de “objecto específico” no âmbito da jurisprudência europeia, cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, 17 ss. e *Direito Industrial*, 346 ss.. Para uma panorâmica actualizada em matéria de liberdade de circulação de mercadorias na UE, cf. CRAIG/DE BÚRCA, *EU Law, Text, Cases and Materials*, 2011, 637 ss. e CATHERINE BARNARD, *The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms*, 2010, 33 ss..

¹³⁰⁴ DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps...*, 309 e ANNETTE KUR, *Cumulation of Rights with Regard to Threedimensional Shapes*, 172.

¹³⁰⁵ Para uma descrição e análise desta jurisprudência, cf. SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, 371 ss. e *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, 151 ss.. O reacondicionamento é claramente admitido, desde que respeite diversas condições, taxativamente enunciadas e que têm vindo a ser reformuladas e precisadas desde o acórdão HOFFMANN-LA ROCHE (de 23.05.78, 102/77, Rec. 1139), à cabeça das quais está a de *não afectar o estado originário* do produto. O reacondicionamento poderá inclusivamente envolver a substituição de uma marca por outra que também seja usada pelo titular noutro país para os mesmos produtos, desde que tal substituição seja *objectivamente necessária* para possibilitar a comercialização do produto em causa no Estado-membro de

conduz à regra da *funcionalidade*, destinada a evitar que a protecção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes — demarcando deste modo o âmbito de tutela das marcas face ao das patentes e MU.

Um dos princípios gerais mais relevantes, no âmbito da jurisprudência europeia neste domínio, é o da *liberdade de concorrência*, que tem vindo a ser invocado em decisões tendentes a impedir registos de marcas susceptíveis de comprometer *um interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade* de certos sinais distintivos para os restantes operadores económicos que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo, como foi declarado no acórdão LIBERTEL¹³⁰⁷. Esse interesse geral, com contornos semelhantes aos do germânico *imperativo de disponibilidade*, tem sido reiteradamente invocado para travar excessos de protecção de direitos privativos, nomeadamente nos casos DYSON¹³⁰⁸, LIBERTEL¹³⁰⁹ e PROCTER & GAMBLE¹³¹⁰. Como já afirmámos no capítulo relativo às marcas, este princípio permite conferir coerência teleológica à linha de fronteira entre a tutela dos sinais distintivos e a das criações técnicas e estéticas, sintetizando a *ratio* subjacente à proibição do registo como marca de formas “naturais, funcionais ou decorativas”: impedir a apropriação exclusiva de formas necessárias para permitir que os concorrentes compitam efectivamente com o titular.

importação, o que sucederá, nomeadamente, quando existam *regulamentações ou práticas no Estado-membro de importação* que impeçam a comercialização do produto no mercado desse país sob a marca que lhe foi aposta no Estado-membro de exportação. O TJ sistematizou as regras relativas a esta matéria no ac. BOEHRINGER INGELHEIM.SWINGWARD (de 26.04.2007, C-348/04), já desenvolvidas na jurisprudência anterior, nomeadamente nos acs. de 10.10.1978 (C-3/78, CENTRAFARM.AMERICAN HOME PRODUCTS), 3.12.81 (PFIZER, C-1/81, Rec. 2913), de 11.07.1996 (BRISTOL-MYERS SQUIBB.PARANOVA, C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Col. I-3457), de 12.10.1999 (PHARMACIA&UPJOHN.PARANOVA, C-379/97, Col. I-6927), de 23.04.2002 (MERCK.PARANOVA, C-443/99), 23.04. 2002 (BOEHRINGER INGELHEIM e. a., C-143/00). Para referências mais recentes, cf. acs. de 22.12.2008 (THE WELLCOME FOUNDATION, C-276/05), 3.06.2010 (C-127/09, COTY PRESTIGE), 14.07.2011 (C-46/10, VIKING GAS) e 28.07.2011 (ORIFARM, C-400/09).

¹³⁰⁶ Ac. de 18.06.2001 (C-299/99, §78). Neste caso, aquele princípio geral foi deduzido do disposto na alínea e) do art. 3/1 da DHM.

¹³⁰⁷ Ac. de 6.05.2003 (C-104/01, LIBERTEL, § 53).

¹³⁰⁸ Ac. TJ de 25.01.2007 (C-321/03, DYSON LTD, § 38).

¹³⁰⁹ Ac. TJ de 6.05.2003 (LIBERTEL, cit., § 60).

¹³¹⁰ Ac. TPI de 19.09.2001 (PROCTER & GAMBLE, T-129/00, § 69).

Outros princípios gerais de direito podem, igualmente, assumir grande relevância neste contexto, funcionando, para usar uma expressão de PINTO MONTEIRO ¹³¹¹, como *verdadeiros “órgãos respiratórios” do sistema jurídico*. É o caso da proibição do *abuso do direito*, que tem virtualidades para abranger uma grande variedade de situações, permitindo obstar ao exercício de um direito privativo quando tal exceda manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito ¹³¹². Na verdade, retomando uma hipótese de sobreposição subjectiva acima referida, se o *designer* contratado para elaborar um “logo” destinado a assinalar uma dada empresa, se opusesse ao registo e uso desse sinal pela sua cliente, invocando os seus direitos de autor, estaria a adoptar uma conduta manifestamente ofensiva da boa fé, num verdadeiro *venire contra factum proprium*, que deveria paralisar o exercício daqueles direitos ¹³¹³. Do mesmo modo, alguém que tente registar como marca um motivo decorativo de uso comum para o tipo de produtos que essa marca visa assinalar, estará não só a violar a boa fé, mas também a exercer um direito em desvio manifesto da sua finalidade social ou económica ¹³¹⁴.

¹³¹¹ *Cláusulas Limitativas e de Exclusão de Responsabilidade Civil*, 1985 (reimp. 2011), 21.

¹³¹² Art. 334 do Código Civil. Admitindo o recurso a este princípio para obstar a sobreposições indevidas, DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps...*, 320, PASCAL KAMINA, *Droit d’auteur et droit des dessins et modèles*, in “L’articulation des droits de propriété intellectuelle”, 2011, 89, NUNO SOUSA E SILVA, *The Ownership Problems...*, 71 ss., e FEER VERKADE, *The Cumulative Effect of Copyright Law and Trademark Law: Which Takes Precedence?*, “Intellectual Property and Information Law”, 1998, 71, nota 16, defendendo mesmo a invocação da “ordem pública” para obstar a um registo como marca de um personagem abrangido por direito de autor, entretanto caducado.

¹³¹³ Sublinhe-se, com PIRES DE LIMA/ ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, I, 2010 (reimp.), 300, que, *com base no abuso do direito, o lesado pode requerer o exercício moderado, equilibrado, lógico, racional do direito que a lei confere a outrem; o que não pode é, com base no instituto, requerer que o direito não seja reconhecido ao titular, que este seja inteiramente despojado dele*.

¹³¹⁴ Um claro exemplo de abuso de direito, julgado por um tribunal norte-americano em 2011 (Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp., *apud* LAURA HEYMANN, *Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*, Stanford Technology Law Review, 270), traduziu-se numa tentativa da Omega impedir importações paralelas de relógios genuínos dessa marca, através da aposição de uma figura no reverso dos relógios, alegando posteriormente que os importadores infringiam os seu direito de autor sobre essa mesma figura. O tribunal indeferiu uma providência cautelar intentada pela Omega, por considerar que se tratava de um “misuse of copyright”.

Um contributo importante poderá, ainda, advir do recurso aos **direitos fundamentais** ¹³¹⁵, como a liberdade de expressão (arts. 37 da CRP e 11 da Carta dos Direitos Fundamentais da UE), a liberdade de criação cultural (arts. 42/1 da CRP e 13 da Carta dos Direitos Fundamentais da UE) e a liberdade de empresa e da iniciativa privada (arts. 61 da CRP e 13 da Carta dos Direitos Fundamentais da UE). Na medida em que o exercício de uma prerrogativa decorrente de um direito exclusivo possa violar um direito fundamental de um terceiro, este direito fundamental deve prevalecer. Ainda assim, importa não esquecer que os direitos de propriedade intelectual têm, eles próprios, consagração constitucional (arts. 42/2 da CRP e 17/2 da Carta dos Direitos Fundamentais da UE), pelo que poderá revelar-se necessário, numa dada situação concreta, conciliar dois direitos fundamentais contrapostos, com recurso ao princípio da proporcionalidade ¹³¹⁶. Neste sentido já se pronunciou o Tribunal de Justiça, considerando necessário “um justo equilíbrio” na protecção dos vários direitos consagrados na referida Carta dos Direitos Fundamentais. No acórdão SCARLET EXTENDED ¹³¹⁷, depois de recordar que a protecção do direito de propriedade intelectual está consagrada no artigo 17/2, da Carta, o TJ advertiu: *não decorre de forma alguma dessa disposição nem da jurisprudência do Tribunal de Justiça que esse direito seja intangível e que a sua protecção deva, portanto, ser assegurada de forma absoluta* ¹³¹⁸. Pelo contrário, *a protecção do direito fundamental de propriedade, em que se integram os direitos relacionados com a propriedade intelectual, deve ser ponderada conjuntamente com a de outros direitos fundamentais* ¹³¹⁹. Por isso, *as autoridades e os órgãos jurisdicionais nacionais devem, nomeadamente, assegurar um justo equilíbrio entre a protecção do direito de propriedade intelectual, de que gozam os*

¹³¹⁵ DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps...*, 310 e FEER VERKADE, *The Cumulative Effect of Copyright Law and Trademark Law: Which Takes Precedence?*, “Intellectual Property and Information Law”, 69 ss..

¹³¹⁶ Tratar-se-á, nesse caso, de uma colisão ou conflito de direitos que, na ausência de lei harmonizadora, deverá ser resolvida mediante recurso ao princípio da concordância prática. Sobre este princípio, cf. VIEIRA DE ANDRADE, *Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976*, 2012, 298-306 e DERCLAYE/LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps...*, 310.

¹³¹⁷ Ac. de 24.11.2011 (C-70/10, §§ 43-46). Para um comentário a esta jurisprudência, cf. JONATHAN GRIFFITHS, *Constitutionalising or harmonising? — the Court of Justice, the right of property and European copyright law*, 2013, 38 *European Law review* 65-78.

¹³¹⁸ § 43.

¹³¹⁹ § 44.

titulares de direitos de autor, e a da liberdade de empresa, de que beneficiam os operadores como os FAI [fornecedores de acesso à Internet] nos termos do artigo 16.º da Carta ¹³²⁰.

Esta linha jurisprudencial, que tenderá a reforçar-se ¹³²¹, revela potencialidades para influenciar decisivamente as orientações futuras em matéria de sobreposição de protecções. A solução para a maioria das questões relacionadas com *overlaps* passa, justamente, por encontrar um “justo equilíbrio” entre os vários direitos e interesses em presença. Nesse sentido, concordamos com REMÉDIO MARQUES ¹³²², quando defende que *esses instrumentos de propriedade intelectual devem conter-se dentro dos seus justos limites, pela natureza das coisas e em homenagem ao direito fundamental da criação intelectual, artística e científica (artigo 42.º/1 da Constituição)*. E subscrevemos a alegoria de DERCLAYE/LEISTNER ¹³²³, quando afirmam que a *principal solução para os problemas de sobreposições é ser um bom jardineiro. Um bom jardineiro toma conta das suas plantas, evitando que cresçam demasiado e ultrapassem as fronteiras que lhe são fixadas. De outro modo, o jardim torna-se confuso. Os legisladores deviam apenas ser bons jardineiros e manter cada direito de propriedade intelectual devidamente aparado*. Talvez por isso, noutra alegoria botânica, ANSGAR

¹³²⁰ § 64.

¹³²¹ Posteriormente ao acórdão SCARLET EXTENDED, invocando o imperativo do “justo equilíbrio” entre os vários direitos fundamentais, cf. acs. de 1.12.2011 (C-45/10, EVA-MARIA PAINER; §§ 132-135), de 16.02.2012 (C-360/10, SANAM.NETLOG, §§ 41-52) e de 27.03.2014 (C-314/12, UPC TELEKABEL WIEN, §§ 45-64). Com muito interesse, sintetizando esta jurisprudência, cf. o Parecer do Advogado-geral NIILU JÄÄSKINEN, de 2.05.2014 (C-129/14, ZORAN SPASIC), que refere que *o Tribunal de Justiça reconhece que, salvo determinadas exceções, os direitos fundamentais não constituem prerrogativas absolutas, mas podem comportar restrições, na condição de que estas correspondam efetivamente a objetivos de interesse geral prosseguidos pela medida em causa e não constituam, à luz da finalidade prosseguida, uma intervenção desmedida e intolerável que atente contra a própria substância dos direitos assim garantidos. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça procura, na sua jurisprudência, um mecanismo que permita alcançar um justo equilíbrio entre, por um lado, os diferentes direitos e interesses e, por outro, os direitos fundamentais e liberdades económicas, e procede a essa ponderação tendo igualmente em conta os objetivos constitutivos da restrição de um direito fundamental. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem aplica um raciocínio semelhante, ao admitir que alguns direitos se prestam a restrições desde que as restrições instituídas não afetem a própria essência do direito. Além disso, essas restrições só são conciliáveis com a disposição em causa da CEDH se prosseguirem um fim legítimo e se a relação existente entre os meios utilizados e o objetivo pretendido for razoavelmente proporcionada*.

¹³²² *Biotechnology(s)...*, I—20.

¹³²³ *Intellectual Property Overlaps...*, 333.

OHLY ¹³²⁴ afirma que *os académicos deveriam dedicar os seus esforços a desbravar o matagal da propriedade intelectual, em vez de proporem novas formas de protecção.*

Não preconizamos, pois, a eliminação das sobreposições, embora estejamos convictos de que a criatividade e a inovação não sofreriam grandemente com isso... Na medida em que elas decorram da natureza e objecto dos diferentes direitos exclusivos e se contenham dentro dos limites decorrentes das respectivas funções, esse fenómeno não tem que suscitar apreensão. Se uma certa realidade imaterial tem protecção a vários títulos, não vem daí mal ao mundo. O que já não faz sentido é dizer que a protecção por um direito exclusivo (DM) confere automaticamente o “bónus” da tutela através de um outro (DA), como fazem os sequazes da (mal-entendida) “unidade da arte” ¹³²⁵. Em domínios como, v.g., o Direito de Autor, regista-se uma evidente *subversão* de prioridades, deixando de desempenhar o seu papel de *estímulo* à criatividade e passando, ironicamente, a constituir um obstáculo à iniciativa e liberdade de criação. Estaremos a assistir a um fenómeno de *saturação* do ambiente económico e cultural em resultado de uma *sobre-protecção*? Será necessário um esforço de *desparatização* do domínio da Propriedade Intelectual? Começa a formar-se um consenso alargado no sentido de que algo terá que ser feito para evitar que a propriedade intelectual seja um estorvo para o progresso, que lhe cumpre estimular ¹³²⁶.

¹³²⁴ *The Freedom of Imitation and its limits – a European Perspective*, IIC 41, 2010, 16.

¹³²⁵ Aliás, como sublinha PASCAL KAMINA, *Droit d’auteur et droit des dessins et modèles*, in “L’articulation des droits de propriété intellectuelle”, 88: *L’unité de l’art, qui est une théorie de droit d’auteur, n’est pas une théorie du cumul (elle existait avant et s’applique indépendamment du droit spécifique). Elle n’induit pas non plus une assimilation des régimes de protection.*

¹³²⁶ Nesse sentido, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, vii, detectam crescentes sinais de apreensão devido à profusão de marcas e à sua capacidade para impedir aquilo que observadores imparciais consideram ser concorrência legítima. WILLIAM CORNISH, *The Expansion of Intellectual Property Rights*, in “Gestiges Eigentum im Dienst der Innovation”, 2001, 11, afirma: *My belief is that we must respect the limitations which history has built into each form of IPR, and abandon restrictions only when a sufficient case is made. We should not loosely introduce extensions, by allowing protection through one type of IP in cumulation with another, where that other is carefully limited.* ANTOON QUADVLIEG, *Three Times a Hybrid. Typecasting Hybrids Between Copyright and Industrial Property*, 58, adverte: *se os híbridos continuarem a extorquir protecção aos juízes ou aos legisladores sem que os fundamentos dessa protecção sejam suficientemente claros e consistentes, eles tornar-se-ão uma praga.* Até porque, como adverte um juiz britânico, ROBIN JACOB, *Woolly Lines in Intellectual Property Law*, 782: *woolly lines in IPR are unfair: they favour large enterprises against smaller ones.* Criticando a cumulação de protecção do DA com os DM, ALBERTO MUSSO, *Grounds of Protection: How Far Does the Incentive Paradygm Carry?*, 75, tem o seguinte desabafo: *the incentive rationale seems to be turned*

Não se trata de propor uma redução do nível de protecção que é actualmente dispensado à criatividade. Essa pode e deve ser protegida. Trata-se apenas de, por via interpretativa, *recentrar* o Direito de Propriedade Intelectual no seu verdadeiro objecto, imprimindo-lhe uma lógica coerente e tornando claras as fronteiras entre o domínio público — em que todos os futuros criadores podem alimentar a sua criatividade — e os domínios sujeitos a apropriação exclusiva. O que acontece, demasiadas vezes, é os debates em torno destas questões serem inquinados por interesses de grupo ou de *lobby*, invocando invariavelmente os direitos “sagrados” de autores e inventores. Em matéria de propriedade intelectual, de forma porventura mais intensa do que noutras áreas do direito, as discussões decorrem no seio dos chamados “meios interessados”, entre *aficionados* destes temas, procurando responder à questão: “o que é que interessa à indústria?”. Em nossa modesta opinião, a verdadeira questão não é essa, mas sim: “o que é que interessa à sociedade?”. A propriedade intelectual só faz sentido na medida em que seja *efectivamente* benéfica para a Comunidade que constitui o Estado sob cuja autoridade se acolhem os autores e os inventores.

32. Síntese conclusiva

I — A “Estética industrial”, aqui entendida como o conjunto das criações de ordem estética materializadas em bens de consumo ou empregues na sua ornamentação, é um fenómeno em que confluem vários regimes jurídicos, com acentuada disparidade ontológica e axiológica, suscitando óbvias dificuldades de conciliação e aplicação. Esta diversidade reflecte a natureza multifacetada do *design*, disciplina situada na intersecção da Estética, da Técnica e do Marketing, que não visa apenas aperfeiçoar a aparência de produtos e serviços, mas também exprimir valores comercialmente

in to an irrational cumulation of incentives through differently-shaped exclusive rights, which were originally and still are designed for distinctive subject-matters. ELEANORA ROSATI, *Originality in EU Copyright. Full Harmonization through Case Law*, 59, considera que essa (voluntária) incapacidade do direito de autor, justificada por razões de política legislativa, de distinguir o que é verdadeiramente original daquilo que é apenas industrial tem conduzido a um crescimento inexorável do seu objecto de protecção, por vezes para além de qualquer explicação racional.

relevantes e acautelar aspectos funcionais, como a eficiência da produção, a economia de meios, o desempenho e a ergonomia.

Embora a disciplina jurídica mais vocacionada para a tutela do *design* seja o regime dos DM, este não abrange todas as dimensões em que aquele se desdobra, em especial a suas vertentes técnica e comercial. Daí que com tal regime concorram, de modo *directo*, a disciplina dos direitos de autor e, *indirectamente*, o direito de marcas e a proibição da concorrência desleal, além de outros regimes que, pontualmente, também desempenham um papel relevante.

II — O regime dos DM, nacionais e comunitários, tem a *função* de proteger a aparência inovadora de bens de consumo, atribuindo um exclusivo temporário, destinado a permitir retirar do mercado a remuneração de um esforço criativo. A atribuição destes direitos privativos está ao serviço de vários interesses, justificando-se essencialmente como um *incentivo* dirigido aos criadores, para contribuírem para o enriquecimento do património estético da sociedade, reforçando a competitividade económica do seu tecido empresarial. Entre os requisitos de protecção destes DPI avultam a “novidade” e a “singularidade”, que a lei distingue e a generalidade da doutrina se esforça por diferenciar. Contudo, a novidade e a singularidade são como que “duas faces da mesma moeda”, pois um modelo só tem carácter singular quando é novo e, quando é novo, terá normalmente carácter singular. Por isso, o verdadeiro critério substancial de aferição da inovação é o carácter singular, que absorve a novidade. Assim, seria preferível que o grau de inovação necessário para conferir protecção a um DM se resumisse a um único requisito, que poderia designar-se por *originalidade*, entendida como a capacidade de uma criação provocar no utilizador informado uma impressão global diferente da que ele retira das criações existentes na arte prévia. Tal exige que o DM em questão transcenda o limiar da banalidade e se distancie do património dos DM conhecidos o suficiente para ter um aspecto geral distinto, destacando-se do acervo das criações anteriores. Este conceito de originalidade reveste contornos objectivos, abstraindo da intenção do criador e do seu grau de conhecimento da arte prévia. Em contrapartida, o facto de existir uma tendência geral em matéria de *design* é relevante para o escrutínio, pois os traços

caracterizadores dessa tendência devem ser ignorados para avaliar a semelhança entre dois produtos. Do mesmo modo que a saturação da arte prévia é susceptível de tornar o utilizador informado mais sensível às diferenças entre os diferentes desenhos ou modelos, as tendências de *design* geram uma espécie de “saturação da arte contemporânea”, tornando o utilizador informado mais sensível às diferenças entre os vários desenhos ou modelos que nelas se inscrevam.

Ao contrário do que sucede no direito de marcas, não vigora para os DM um *princípio da especialidade*, seja para aferir a novidade e singularidade de novas criações, seja para determinar o âmbito de protecção das criações tuteladas. O titular de um DM tem o direito de impedir terceiros de o usarem ou aplicarem em quaisquer objectos ou suportes, seja qual for a respectiva natureza, finalidade ou domínio de actividade. O exclusivo que rodeia os DM abrange toda e qualquer utilização que não provoque ao observador uma impressão global distinta. Assim, deve usar-se o mesmo critério quer na *aquisição* do direito quer na *defesa* desse direito. A originalidade objectiva do objecto protegido é, simultaneamente, *condição* e *medida* da protecção. Por isso, o âmbito de tutela de que goza um DM é *directamente proporcional* ao seu carácter singular: uma elevada singularidade confere ao DM uma larga margem de protecção, enquanto que um grau de singularidade modesto apenas permite uma tutela de âmbito reduzido.

III — A estética industrial beneficia ainda de uma protecção, *directa*, por parte do Direito de Autor — *maxime* quando estejam em causa as denominadas “obras de artes aplicadas” —, não sendo totalmente claras as relações entre essa disciplina e o regime dos DM. Sendo abstractamente concebíveis três tipos de solução (a cumulação total dos dois regimes, a cumulação parcial e a não cumulação), é hoje claro que a aplicação cumulativa não pode ser completamente excluída, sob pena de colisão com as normas europeias constantes do RDM e da DHDM, tal como explicitadas pelo Tribunal de Justiça no acórdão FLOS. Assim, cumprindo ao legislador nacional optar entre a cumulação total e a parcial, deve fazê-lo atendendo aos interesses em presença e aos fundamentos da tutela dos DA e dos DM. A nosso ver, se a principal justificação para a outorga de direitos exclusivos no domínio da Estética Industrial

reside no *incentivo económico* à criatividade e à inovação, não parece que a generalidade dos criadores e das empresas necessite de mais de 25 anos de exclusivo para se sentir estimulada a desenvolver novos produtos. Atribuir-lhes, indiscriminadamente, um direito privativo com a duração de 70 anos *post mortem auctoris* equivale a conceder um monopólio subjectivamente inútil, mas objectivamente nefasto, entervando indevidamente a concorrência.

A própria doutrina da “unidade da arte”, olhada como a origem da cumulação total, bastava-se originariamente com a mera cumulação parcial. A tese defendida por EUGÈNE POUILLET visava tão só evitar que a aplicação industrial de uma obra de arte a privasse da tutela jusautoral, pois isso não lhe retirava o *caractère d’œuvre d’art*. Foram os tribunais franceses que, confundindo *mérito* artístico com *natureza* artística, atribuíram àquela doutrina um significado “praeter-intencional”, conferindo tutela autoral a obras sem esse carácter. A “unidade da arte” de que falava POUILLET era a unidade entre a “arte pura” e a “arte industrial”, pois ambas constituíam “arte”. De resto, a *ratio legis* dos arts. 96/2 do RDM e 17 da DHDM — logo, reflexamente, do art. 200 do CPI — consiste em evitar que uma obra seja privada de protecção jusautoral *pela simples razão* de ser registada como DM, nacional ou comunitário. O escopo destas normas é evitar a *desqualificação* da arte aplicada, devido ao seu registo como DM, objectivo que é plenamente satisfeito com o regime da cumulação parcial, sem exigir uma solução tão extrema como a da cumulação total. Uma equilibrada e justa ponderação dos interesses relevantes aponta, assim, para a rejeição da cumulação total e para a eleição da cumulação parcial, como a solução que melhor corresponde à letra e ao espírito da lei.

IV — Parecendo claro que a nossa lei consagra o regime da cumulação parcial — leitura que partilhamos com a maioria da doutrina portuguesa —, importa definir os requisitos dessa tutela cumulativa, pois nem todos os DM protegidos beneficiam automaticamente da protecção jusautoral. Em nosso entender, tal cumulação só deve aproveitar aos DM que constituam *criações artísticas*. Se a *ratio* do art. 200 do CPI é evitar a desqualificação de uma obra de arte devido ao seu registo como DM, a previsão desta norma deve limitar-se às realidades do universo da criação artística.

Aliás, tal preceito deve ser conjugado com o art. 2/1/i) do CDA, que reconhece tutela jusautorral às *obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística*. Assim, estas disposições significam apenas que uma criação artística, pelo facto de ser aplicada num produto utilitário ou de ser usada como tal — e, conseqüentemente, poder ser protegida como DM —, não fica por isso privada da protecção que porventura mereça, *enquanto obra de arte*. Se merecia protecção ao abrigo do DA, não a perde devido ao registo como DM. Mas, a inversa não é verdadeira: se não for uma “obra de arte”, não é o registo como DM que lhe dá uma protecção que não merece.

Sendo assim, impõe-se uma *interpretação restritiva* do referido art. 200, no sentido de que não é *todo e qualquer* DM registado que beneficia igualmente da protecção jusautorral. Não lhe basta ser uma criação estética, é mister que constitua uma obra artística. Só a obra merecedora *por si mesma* da tutela do DA poderá beneficiar da cumulação, caso preencha, *também*, os requisitos de protecção como DM. Nesta perspectiva, o legislador português poderá até, *malgré lui-même*, ter acertado quando se limitou a verter o art. 17 da DHDM no art. 200 do CPI, sem explicitar o âmbito e as condições de protecção dos DM por direitos de autor. É que essa determinação já estava feita, no art. 2/1/i) do CDA.

V — Esta conclusão remete-nos para nova interrogação, a de saber em que consiste e como se identifica uma “obra artística”. A aferição do carácter artístico constitui um empreendimento ingrato, até pela contingência e imprecisão do(s) conceito(s) de arte. O que explica a relutância da doutrina em usar esse critério para proceder à triagem das criações merecedoras de tutela jusautorral. Não subestimamos os escolhos decorrentes dessa relatividade conceptual. Mas a notória dificuldade em definir “arte” não significa que não se saiba o que é. Sobretudo, não encontramos melhor critério para seleccionar as realizações humanas passíveis de protecção autorral. Propondo uma definição, consideramos que uma obra tem carácter artístico quando constitui um modo de expressão estética, reflectindo de algum modo a sensibilidade do seu autor e resultando de escolhas arbitrárias deste, feitas segundo critérios não exclusivamente funcionais.

Na indagação do carácter artístico, importa não confundir os elementos típicos do conceito de “obra protegida” com os *requisitos* de protecção dessa obra. Entendemos que a originalidade é um requisito incontornável de tutela, mas não um critério de demarcação do objecto de protecção jusautorais. A fronteira deverá atender à *natureza* da obra: se é literária ou artística, é obra protegida; se não tiver esse carácter, não gozará de protecção. A relatividade e imprecisão que já apontámos aos conceitos de arte recomendam que, nessa demarcação, se dê primazia a critérios de ordem institucional, que atendam à circunstância em que a obra é criada e ao modo como é encarada pelos “meios interessados”. Ou seja, o carácter artístico de uma obra deve ser aferido, não tanto em função das características próprias dessa obra ou através da respectiva subsunção a uma dada concepção de arte, mas sobretudo atendendo à posição que ela ocupa num contexto social e cultural, segundo duas ópticas distintas, mas complementares: a do autor e a do meio envolvente. Por um lado, obra de arte é aquela que é criada por um *artista*. Por outro, só é artística a obra que a sociedade *reconheça* como tal. A orientação institucional impõe uma abordagem holística, que pondera uma multiplicidade de factores, que assumem um cariz meramente *indiciário*: opiniões de especialistas, de artistas da mesma área, de comerciantes de arte, exames periciais, inclusão da obra em publicações especializadas, em livros de arte ou em colecções de museus, todos devem ser atendidos no escrutínio da natureza artística da obra.

Não se ignora que o entendimento acima enunciado não reflecte a recente orientação do Tribunal de Justiça, no acórdão INFOPAQ e posteriores, a quem parece bastar que a obra constitua *uma criação intelectual do próprio autor*. Contudo, esta jurisprudência não consagrou, por enquanto, um conceito unitário de “obra”, dado que os esforços de harmonização do Direito de Autor na União Europeia não tiveram, ainda, esse resultado. Ora, se o *legislador* da União Europeia (Conselho e Parlamento Europeu) não quis até hoje disciplinar essa matéria, não parece ilegítimo que o *aplicador* do direito venha, à revelia dos Estados-membros e das demais instituições, atribuir-se um poder legislativo que ninguém lhe outorgou, incorrendo, além do mais, em violação do princípio da atribuição de competências, inscrito no art. 5 do Tratado da União Europeia. Por isso, pensamos que os Estados-membros permanecem

competentes para definir o âmbito de protecção do seu Direito de Autor, no respeito das convenções internacionais, não podendo o TJ refugiar-se na necessidade de preencher uma “lacuna”, pois ela não existe ao nível do direito da União.

Face ao exposto, a referência ao “domínio literário, científico e artístico”, constante do art. 1/1 do CDA, não pode deixar de ser atendida para efeitos de demarcação do âmbito de protecção jusautoral, pelo que a obra tutelada pelo Direito de Autor é *a expressão de uma criação intelectual de carácter artístico ou literário*. Por este motivo, não deve ver-se na alínea i) do n.º 1 do art. 2 do CDA uma exigência *adicional* para as obras de arte aplicada. Este preceito limita-se a enunciar um pressuposto geral de protecção: o carácter artístico. A referência a tal carácter não se dirige, como é óbvio, às obras de arte — no que seria redundante. Serve, outrossim, para dispor que os DM só gozam de tutela jusautoral quando satisfaçam este pressuposto de protecção das obras de arte, aplicadas ou não. Esta é, a nosso ver, a solução mais ajustada à letra da lei e a que melhor permite articular as soluções do Direito de Autor com as do Direito Industrial.

Ainda assim, acrescente-se que o escrutínio da natureza de uma obra só se justifica em casos-limite. Quando estejam em causa obras pertencentes aos domínios artísticos “tradicionais” (v.g., da escultura ou da pintura), a questão do carácter artístico nem se chega a colocar, de tão óbvio que é. Além disso, importa não confundir o *mérito* artístico com o *carácter* artístico de uma obra: enquanto o primeiro é irrelevante para o DA, o segundo é decisivo para determinar o acesso à tutela jusautoral. Assente que esteja a natureza artística ou literária de uma criação, a partir daí é indiferente — do ponto de vista jurídico — saber se ela tem qualquer valia estética. Irrelevantes são, também, o género a que pertence a obra, a sua forma de expressão e modo de comunicação, bem como o seu objectivo ou destino.

VI — Em contrapartida, o requisito da *originalidade* assume um papel central no Direito de Autor, tratando-se de uma exigência unanimemente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, nacionais e estrangeiras, mesmo em países cuja lei não lhe faz menção expressa, como sucede em Portugal. Mas a unanimidade termina

aí. Enquanto a noção de originalidade, no direito anglo-saxónico, tem um significado puramente factual, de *paternidade* ou *autenticidade*, nos sistemas continentais europeus esse conceito assume um maior grau de densidade: não basta que a obra provenha do autor; é necessário que seja uma *obra do espírito*, uma *criação intelectual*, reflectindo de algum modo a personalidade do criador. Além disso, enquanto a jurisprudência e doutrina francesas consideram original a obra que ostenta *o cunho da personalidade do autor*, a lei alemã exige que a obra seja uma *criação intelectual pessoal* (encarando a originalidade como sinónimo de *individualidade*). O DA português é claramente mais próximo do direito germânico do que do direito francês, apresentando o art. 1 do CDA grandes semelhanças com o art. 1 da lei alemã, ambos designando as obras protegidas como “criações intelectuais”.

No entanto, pensamos que à dimensão *subjectiva* da originalidade deve acrescer uma dimensão *objectiva*. A obra, além de constituir uma criação do espírito do autor, há-de ser objectivamente *nova*. Esta segunda exigência, rejeitada pela maioria da doutrina, nacional e estrangeira, é todavia acolhida — nem sempre assumidamente — por boa parte da nossa jurisprudência. Esta tese é consentânea com os fundamentos da tutela jusautorais: o Direito de Autor português tem a dupla finalidade de tutelar o autor, assegurando-lhe a paternidade e a integridade da sua obra, e de incentivar a criatividade, premiando aqueles que enriqueçam a vida cultural com um contributo inovador. Esta dualidade de fundamentos projecta-se numa dualidade de exigências: por um lado, a obra tem de ser gerada pelo seu autor (originalidade *subjectiva*, no sentido de *individualidade*: criação individual do autor); por outro, tem de trazer algo de diferente daquilo que já existe (originalidade *objectiva*, no sentido de *novidade*). Só faz sentido premiar um autor, atribuindo-lhe um exclusivo sobre um bem cultural, na exacta medida em que ele haja criado algo que não estava já à disposição da comunidade, gerando uma obra *subjectiva e objectivamente original*.

O entendimento contrário — que encara a originalidade na sua exclusiva dimensão *subjectiva* — usa recorrentemente o argumento da possibilidade da *coincidência criativa*, para sustentar que a tutela jusautorais deve ser atribuída independentemente da novidade, desde que a obra constitua uma criação intelectual do autor. Acontece, porém, que a criação independente de obras iguais não passa de uma ficção, com um

grau de *probabilidade* equivalente ao da *impossibilidade*. Até por isso, não nos parece acertado fundar um requisito essencial, como é o de originalidade, numa simples hipótese académica, para tutelar um interesse meramente hipotético. A “coincidência criativa” deve pois ser olhada como um risco eventual, que todo o autor terá que estar preparado para aceitar com *resignação*, se um dia lhe calhar em sorte incarnar o papel do personagem improvável do segundo criador. Sendo assim, pode afirmar-se que a originalidade pressupõe a novidade, que constitui a sua vertente objectiva, a par de uma vertente, subjectiva, da individualidade (i.e., a obra constituir uma criação individual do autor).

VII — A par da *tutela* directa da Estética Industrial, assegurada pela disciplina dos DM e do DA, existem outros regimes com a virtualidade de lhe proporcionar uma *tutela indirecta*. Assim sucede com a protecção das marcas de forma, *rectius*, das marcas constituídas pela forma do próprio produto ou pela sua representação, que permitem atribuir um direito exclusivo sobre essa forma, sob determinadas condições. A *ratio* do regime específico das marcas de forma não reside no facto de estes sinais terem um *conteúdo estético* — que a generalidade das marcas figurativas e mistas também tem — mas na circunstância de não serem *independentes* do objecto assinalado. É esta falta de autonomia que as distingue das demais e que justifica o especial rigor com que são tratadas, atento o maior risco que elas representam para a liberdade de concorrência. Os motivos absolutos de recusa de registo específicos das marcas de forma devem ser interpretados à luz do chamado *imperativo de disponibilidade*, que lhes imprime a coerência teleológica necessária para interpretar correctamente a proibição do registo das formas “naturais, funcionais ou decorativas”. É que estas proibições reconduzem-se, afinal, a *uma única* proibição, decorrente daquele imperativo: o registo deve ser recusado quando se verifique que a forma do produto é necessária para permitir aos concorrentes competirem efectivamente com o titular. À luz deste entendimento, é possível corrigir os exageros a que conduziria uma interpretação literal da proibição do registo das formas “decorativas” e fazer uma triagem equilibrada dos casos de inadmissibilidade do registo das formas “naturais” e “funcionais”.

O registo de marcas correspondentes à forma, bidimensional ou tridimensional, do próprio produto deve respeitar diversas condições específicas, a comprovar pelo requerente. Desde logo, a forma deve ter *capacidade distintiva própria*, permitindo aos consumidores da área geográfica abrangida pelo registo identificar o produto (e distingui-lo dos demais), mesmo na falta de outra referência identificativa. Para tanto, a forma a proteger deve ser *peculiar* ou *invulgar*, no contexto em que é usada; deve ser *reconhecida* (e entendida) pelos consumidores como um sinal distintivo do produto assinalado; e deve gozar de uma *notoriedade* elevada, sendo reconhecida como marca pela maioria do público do mercado relevante. Além disso, a forma deve ser *arbitrária* (não resultando da natureza do produto ou de uma necessidade funcional ou decorativa, i.e., não se tratar de uma forma que tenha de permanecer disponível por imperativos concorrenciais).

Daqui resulta que o Direito de Marcas não visa proteger a Estética Industrial, não tendo essa finalidade nem essa aptidão. Tal protecção ocorre apenas de modo indirecto, nos casos em que a forma de um produto preencha as condições, gerais e especiais, legalmente definidas para o seu registo como marca. Mas, ainda assim, tal tutela só abrange as situações em que as funções da marca possam ser afectadas pelo uso da mesma forma em produtos alheios; o que, deixando de lado as marcas de prestígio, limita essa protecção ao âmbito dos produtos afins, nas situações em que haja risco de confusão ou associação. Na ausência deste risco, o exclusivo sobre a marca de forma não atribui ao titular o poder de impedir terceiros de plasmar essa forma nos produtos que fabricam ou comercializam.

VIII — Por seu lado, o regime das patentes e dos MU também não protege directamente a Estética Industrial, mesmo quando a invenção tenha por objecto a forma nova e inventiva de um produto. Quando muito, poderá dispensar-lhe uma protecção indirecta nos casos, seguramente raros, em que a forma de um determinado produto esteja abrangida pela técnica inovadora que aqueles direitos visam proteger. O mesmo se diga do regime das topografias de produtos semicondutores.

IX — A disciplina das denominações de origem e indicações geográficas não tem, à partida, vocação para proteger a Estética Industrial. O direito positivo nacional e europeu concebe-as como sinais puramente nominativos, impossibilitando que a aparência característica de um produto típico de certa região seja protegida através do seu registo como DO ou IG. Tal não obsta, porém, a que elas sirvam para assinalar a proveniência geográfica de produtos com uma *aparência* típica e regulamentada, impedindo que o nome da região seja indevidamente usado relativamente a produtos exteriores a ela ou desconformes com a regulamentação aplicável.

X — A Concorrência Desleal não atribui aos empresários um direito subjectivo, pessoal ou patrimonial, que permita a protecção da prestação criativa enquanto tal, constituindo antes um *dever geral de conduta*. Assentando o nosso Direito Industrial num sistema de registo constitutivo, as criações ou sinais *não registados* não podem aspirar a uma protecção de carácter exclusivo (ressalvado regimes especiais, como o dos DMC não registados). Por isso, na ausência de DPI, a imitação de produtos alheios é lícita, excepto se constituir um acto de concorrência desleal. Destarte, a forma ou a aparência de um produto só podem beneficiar de uma tutela indirecta, se e na medida em que a conduta do imitador preencha os elementos típicos deste tipo de ilícito. Mesmo no caso extremo da imitação servil, a doutrina e jurisprudência dominantes em Portugal só a qualificam como CD quando dela resulte um risco de confusão. Na ausência deste risco, a imitação será livre, no entendimento maioritário.

Não subscrevemos esta conclusão, embora partilhemos das preocupações que lhe subjazem, *maxime* a de manter a CD dentro dos seus justos limites, sem a transformar num sucedâneo dos DPI. Não pomos em causa a regra geral da liberdade de imitação, nem duvidamos das virtualidades da concorrência, assente na liberdade de iniciativa. Contudo, julgamos que a imitação servil é contrária às normas e usos honestos da actividade económica, constituindo sempre uma *apropriação* abusiva de realizações alheias. Este imitador “qualificado” aproveita, gratuitamente, todo o esforço de concepção, desenvolvimento e promoção realizado pelo concorrente lesado; poupando aquilo que designamos por “encargo do insucesso”, i.e., o dispêndio

realizado pelo empresário inovador com iniciativas sem retorno, até encontrar uma que tenha êxito. Por isso, parece-nos justo que a lei proteja o empresário empreendedor destes actos de concorrência oportunista. Esta conclusão deve, porém, ficar subordinada a *três condições*: uma condição negativa (não se tratar de um bem imaterial que já tenha gozado de protecção exclusiva) e duas condições positivas (a imitação terá que ser extrema e o objecto imitado deve revestir originalidade). Sendo assim, consideramos que a imitação servil constitui concorrência desleal, não só quando seja passível de induzir em erro, mas também quando, independentemente de confusão, estejam reunidos os três requisitos acima enunciados, caso em que a imitação ficará abrangida pela *cláusula geral* do art. 317 do CPI. Paralelamente, o regime das Práticas Comerciais Desleais pode *complementar* a tutela indirecta resultante da CD, embora na óptima da defesa do consumidor, na medida em que proíbe a publicidade enganosa e reprime as acções enganosas relacionadas com a apresentação dos produtos.

XI — A multiplicidade de regimes com potencialidades para proteger a Estética Industrial, directa e indirectamente, vem gerando um crescente “adensamento” da tutela da Propriedade Intelectual. Este fenómeno constitui uma ameaça evidente para a liberdade de concorrência, ao reduzir os “intervalos” existentes entre as várias zonas de exclusivo, invadindo um espaço reservado ao domínio público. A diluição dos limites tradicionais do *objecto de protecção* dos diversos DPI devido ao seu alargamento (como sucedeu com os direitos de autor e o direito das marcas) foi acompanhada de uma expansão do *âmbito de protecção* desses direitos privativos, que permitem proibir cada vez mais condutas alheias (v.g., por força da tutela ultramerceológica das marcas de prestígio e das respectivas funções de comunicação, de investimento ou de publicidade, proclamadas pelo TJ), o que multiplica as hipóteses de conflito ou sobreposição de direitos.

O fenómeno da sobreposição de protecções não é um resultado de anomalias no sistema jurídico. As situações deste tipo são um efeito normal e inevitável da diversidade dos DPI, não existindo qualquer regra ou princípio jurídico que as proíba. Pelo contrário, até há normas que impõem certos tipos de sobreposição, como sucede

com a tutela cumulativa dos DM e dos DA. É natural que a uma pluralidade de interesses corresponda uma pluralidade de direitos. Apesar disso, a convergência de tutelas jurídicas suscita questões melindrosas, tendo efeitos indesejáveis que importa minorar, mantendo o equilíbrio entre os interesses específicos protegidos pelos diferentes DPI e o interesse geral da liberdade de concorrência. Na ausência de mecanismos que previnam ou atenuem as consequências desfavoráveis daquelas sobreposições, os benefícios decorrentes da propriedade intelectual podem deixar de compensar as suas externalidades negativas. Importa, pois, reduzir ao mínimo tais sobreposições, clarificando o objecto e o âmbito de protecção de cada DPI.

Nesse sentido, o direito português ganharia em rigor se o legislador alterasse a redacção do art. 200 do CPI, especificando os requisitos da protecção cumulativa dos DM por parte do DA. Em particular, mostra-se aconselhável consignar que a tutela cumulativa apenas aproveita aos DM *legalmente protegidos que constituam criação artística*, consagrando expressamente um regime de *cumulação parcial*, restrita às obras passíveis de tutela jusautorais autónoma e esclarecendo que a tutela cumulativa não depende do registo, sendo extensiva aos DMC não registados. Outro domínio carente de uma clarificação legislativa é a concorrência desleal, cuja disciplina deveria acolher uma tipificação da *imitação servil*, prevendo a sua punibilidade quando estejam reunidas as três condições acima enunciadas.

Não preconizamos, contudo, a eliminação das sobreposições, quando estas decorram da natureza e objecto dos diferentes direitos exclusivos e se contenham dentro dos limites decorrentes das respectivas funções. O que importa, outrossim, é dispor de mecanismos jurídicos capazes de conter este fenómeno dentro de limites aceitáveis. Nessa perspectiva, e consoante os casos, pode ser útil definir regras de prevalência e recorrer a critérios de conciliação baseados no objecto específico e nas funções juridicamente tuteladas de cada DPI, bem como a princípios gerais, como as liberdades de concorrência e de circulação de mercadorias ou a proibição do abuso do direito. Outro importante contributo, já reconhecido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, advém da consideração dos direitos fundamentais — como a liberdade de expressão e de criação cultural e a liberdade de empresa e de iniciativa privada, consagradas na Constituição da República e na Carta dos Direitos

Fundamentais da União Europeia —, instrumento interpretativo particularmente adequado para lidar com casos de sobreposição de protecções, em que cumpre encontrar um justo equilíbrio entre os vários direitos e interesses em presença.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

- ABREU, COUTINHO DE — *Curso de Direito Comercial*, Vol. I, Almedina, 2008
- AKESTER, PATRÍCIA — *Direito de Autor em Portugal, nos PALOP, na União Europeia e nos Tratados Internacionais*, Almedina, 2013
- *O Direito de Autor e os Desafios da Tecnologia Digital*, Principia, 2004
- ALMEIDA, ALBERTO RIBEIRO DE — *A Autonomia Jurídica da Denominação de Origem, Uma perspectiva transnacional. Uma garantia de qualidade*, Coimbra Editora, 2010
- *Desenhos ou modelos e peças sobresselentes*, in “Direito Industrial”, Vol. VI, 11-25
- *Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas*, in “Direito Industrial” Vol. V, 2008, 9-35
- *Denominações Geográficas*, in *Direito Industrial*, Vol. I III, 2003, 278-328
- ALVES, VALTER DA SILVA — *O Crime de Usurpação de Direitos de Autor*, Almedina, 2014
- APLIN, TANYA — *Subject matter*, in “Research Handbook on the Future of EU Copyright, 49-76
- ANDRADE, JOSÉ CARLOS VIEIRA DE — *Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976*, Almedina, 2012
- ANNEN, JUNJI — *Several Issues Concerning the Japanese Design Law*, in “Intellectual Property Rights. A Global Vision”, 2004, 345-353
- ANTUNES VARELA / PIRES DE LIMA — *Código Civil Anotado*, Vol. III, 2^a.ed (reimp.), Coimbra Editora, 2010
- ARROWSMITH, PETER — *The relevance of the product in the scope of registered designs*, *JIPLP*, 2013, 8(11), 876-878.
- ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA — *Direito Industrial e Direito Penal*, in *Direito Industrial*, Vol. VII, 2010
- *A Marca Comunitária*, in *Direito Industrial* Vol. II, 2002
- *Concorrência desleal*, Almedina, 2002
- *A reforma do Código da Propriedade Industrial*, in *Direito Industrial* Vol. I, 2001, 481 ss.
- *O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal?*, in *Concorrência desleal*, 1997
- *Obra artística e modelo de utilidade*, in “Direito e Justiça” 1997, Ano 11, pp. 35 e ss
- *Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra Editora, 1992
- *Direito Comercial - Vol. II, Direito Industrial*, ed. polic., FDUL, 1988
- AURELIANO, NUNO — *O Logótipo - Um Novo Sinal Distintivo do Comércio*, Parte I e Parte II, in *Direito Industrial* IV, pp. 357 a 445 e *Direito Industrial*, Vol. V, pp. 89 a 154
- AUTERI, PAOLO — *Territorialità del diritto di marchio e circolazione de prodotti «originali»*, Giuffrè Editore, 1973
- AZÉMA, JACQUES / GALOUX, JEAN-CHRISTOPHE — *Droit de la Propriété Industrielle*, Dalloz, 7.^a ed., 2012
- BAINBRIDGE, DAVID, *Intellectual Property*, Pearson Education, Longman, 2010
- BAPTISTA MACHADO, JOÃO, *Lições de Direito Internacional Privado*, Almedina, 1982
- BARAZZA, STEFANO — *The individual character of a design: freedom and the “saturation of the state of the art”*, *JIPLP*, 2013, Vol. 8, N.º. 4, 267-270
- BARBOSA, DENIS BORGES — *Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira*, in *Direito Industrial* Vol. VIII, 2012, 213-272

- BARBOSA, DENIS BORGES / MAIOR, RODRIGO SOUTO / RAMOS, CATARINA TINOCO — *O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima*, Ed. Lumen Juris, 2010
- BARNARD, CATHERINE, *The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms*, Oxford University Press, 2010
- BARRETT, MARGRETH — *Consolidating the Diffuse Paths to Trade Dress Functionality: Encountering TraFFix on the Way to Sears*, in "Washington and Lee Law Review", 61(1), 79-158
- BAYUS, BARRY L. — *An Analysis of Product Lifetimes in a Technologically Dynamic Industry*, in "Management Science", vol. 44 (6), Junho 1998, 763-775
- *Are Product Life Cycles Really Getting Shorter*, in "Journal of Product Innovation Management", Vol. 11 (4), Setembro 1994, 300-308
- BEIER, FRIEDRICH-KARL — *The Future of Intellectual Property in Europe. Thoughts on the Development of Patent, Utility Model and Industrial Design Law*, IIC 1991, 157, p. 175.
- *The Principle of «Exhaustion» in National Patent and Copyright Law of Some European Countries*, Separata da Revista da FDUL, 1991
- BEIER, FRIEDRICH-KARL / KNAAK — *The protection of Direct and Indirect geographical Indications of Source in Germany and in the European Community*, in International Review of Industrial Property and Copyright Law, n.º 1, 1994
- BENJAMIM, WALTER — *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction*, Penguin, 2008 (ensaio inicialmente publicado em 1936, sob o título *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit*, in "Zeitschrift für Socialforschung").
- BENTLY, LIONEL — *The return of Industrial Copyright?* University of Cambridge Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series, Paper n.º. 19/2012, disponível in <http://ssrn.com/abstract=2122379>
- BENTLY, LIONEL / SHERMAN, BRAD — *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2014
- BERTRAND, ANDRÉ — *Droit d'Auteur*, Dalloz, 2010
- *Droits exclusifs, concurrence déloyale et défense de la concurrence*, in Direito Industrial, Vol. III, 2003
- *La Propriété Intellectuelle, Livre II, Marques e Brevets, Dessins et Modèles*, Delmas, 1995
- BIGOTTE CHORÃO — *Notas sobre o Âmbito da Concorrência Desleal*, ROA, Ano 55.º, Dezembro de 1995
- BLAKENEY, MICHAEL — *The Protection of Geographical Indications. Law and Practice*, Edward Elgar, 2014
- BOOTON, DAVID — *Framing Pictures: Defining Art in UK Copyright Law*, Intellectual Property Quarterly, 2003, N.º 1, 38-68.
- BRAUNEIS, ROBERT — *The Transformation of Originality in the Progressive-Era Debate over Copyright in News*, 27 Cardozo Arts & Ent. L.J. 321 (2009)
- BRUGUIÈRE, JEAN-MICHEL — *Droits d'Auteur*, in *Propriétés Intellectuelles*, Janvier 2007, N.º 22 , 77 e ss.
- BUYDENS, MIREILLE — *La protection de la quasi-crédation*, Larcier, 1993
- CAMPOS, JOÃO MOTA DE — *Manual de Direito Comunitário*, Gulbenkian, 2000
- CAMPOS, JOÃO MOTA DE / CAMPOS, JOÃO LUIZ MOTA DE, *Contencioso Comunitário*, Gulbenkian, 2002
- CANDÉ, PATRICE DE — *Dessins et Modèles*, in *Propriétés Intellectuelles*, Octobre 2011, N.º 41 , 426 e ss. e Octobre 2004, N.º 13, 933 ss.
- CANOTILHO, GOMES / MOREIRA, VITAL — *Constituição da República Anotada*, Vol. I, Coimbra Editora, 2007
- CARBONI, ANNA — *The overlap between Community designs and Community trade marks*, JIPLP, 1 (4), 2006, 256-265
- CARNAXIDE, VISCONDE DE — *Tratado da Propriedade Literária e Artística (Direito Interno, Comparado e Internacional)*, Renascença Portuguesa, 1918

- CARVALHO, AMÉRICO SILVA— *Abuso de Direito e Boa Fé em Propriedade Industrial*, in *Direito Industrial*, Vol. V, 2008
- *Concorrência desleal (Princípios Fundamentais)*, Coimbra Editora, 1984
 - *O Objecto da Invenção*, Coimbra Editora, 1970
- CARVALHO, MARIA MIGUEL MORAIS DE — *As funções da marca e a jurisprudência do TJUE*, RDI, N.º 1-2014, 251-270
- *A Marca enganosa*, Almedina, 2010
 - *Desenhos e Modelos. Carácter Singular. Cumulação com Marca*, in *Direito Industrial*, Vol. VII, 2010
 - *A transmissão da marca*, in *Direito Industrial*, Vol. VI, 2009
 - *“Novas” marcas e marcas não tradicionais: objecto*, in *Direito Industrial*, Vol. VI, 2009
 - *Marca Colectiva - Breves Considerações*, in *Direito Industrial* Vol. V, 2008
 - *Merchandising de Marcas*, Almedina, 2003
 - *As Marcas e a Concorrência Desleal no Novo Código da Propriedade Industrial*, in “*Scientia Iuridica*”, T. LII, 2003, 297, 548
- CARVALHO, ORLANDO DE — *Direito das Coisas*, Centelha, 1977 e Coimbra Editora (reimp.), 2012
- CASTRO, CARLOS OSÓRIO DE — *Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licença da invenção patenteada*, Universidade Católica Portuguesa – Editora, 1994
- CARNAXIDE, VISCONDE DE — *Tratado da Propriedade Artística e Literária*, Renascença Portuguesa, 1918
- CARVALHO, NUNO PIRES DE — *A estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas. Passado, Presente e Futuro*, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009
- *The Primary Function of Patents*, in *Journal of Law, Technology and Policy* da Universidade do Illinois, Vol. I, 2001
 - *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, Kluwer, 2006
 - *The TRIPS Regime of Patent Rights*, Kluwer, 2005
- CARVALHO, PAULA — *A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca*, Coimbra Editora, 2011
- CATALDO, VINCENZO DI / VANZETTI, ADRIANO — *Manuale di Diritto Industriale*, Giuffrè Editore, 2009
- CERVIÑO, CASADO / PRADA, CERRO — *GATT y Propiedad Industrial*, Ed. Tecnos, Madrid, 1994
- CHABAUD, GEORGES — *La Protéction Légale des Dessins et Modèles*, H. Dunod et E. Pinat, Éditeurs, 1913
- *Le Droit d’auteur des Artistes & des Fabricants*, Imprimerie de la Gazette du Palais, 1908
- CHAVANNE, ALBERT / BURST, J. J. — *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Dalloz, 1993
- CHAVES, RUI MOREIRA — *Regime Jurídico da Publicidade*, Almedina, 2005
- CHISUM, DONALD S. / OCHOA, TYLER / GHOSH, SHUBHA / LAFRANCE, MARY — *Understanding Intellectual Property Law*, LexisNexis, 2011
- CHORÃO, LUÍS BIGOTTE — *O conceito de concorrência desleal - evolução legislativa*, in “*Concorrência Desleal*”, 165-180
- *Notas sobre o âmbito da concorrência desleal*, ROA, Dezembro 1995, 713-755
- CHROCZIEL, PETER /H.-P. GÖTTING, et al., — *Handbuch des Ausstattungsrecht*, 1986, 199-340
- COELHO, JOSÉ GABRIEL PINTO — *Lições de Direito Comercial*, 1.º Vol., Lisboa, 1957
- *Marcas Comerciais e Industriais*, Portugal-Brasil, 1922
- COHEN, DENIS — *Le Droit des dessins et modèles*, Ed. Economica, 2009
- COOK, TREVOR — *The Cumulative Protection of Designs in the European Union and the Role in such Protection of Copyright*, in *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 18, January 2012, pp. 83-87.
- CORDEIRO, MENEZES — *Manual de Direito Comercial*, Almedina, 2007

- Tratado de Direito Civil Português, I, Parte Geral, Tomo IV, Almedina, 2005
- *Teoria geral do Direito Civil*, 1.º Vol., AAFDUL, 1990
- CORNISH, WILLIAM / LEWELYN, DAVID / APLIN, TANYA — *Intellectual Property. Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, 7ª ed., Sweet & Maxwell, 2010
- CORNISH, WILLIAM — *Informal Rights in Industrial Designs: Why Impose Community Constraints?*, in “Intellectual Property and Information Law”, 253-260
- *Cases and Materials on Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, 2003
- *The Expansion of Intellectual Property Rights*, “Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation”, Nomos, 2001, 9-22
- *Unfair Competition Under Common Law and Statute*, “The Adelaide Law Review”, 1985, 10(1), 32-40
- *Intellectual Property. Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, 1ª ed., Sweet & Maxwell, 1981
- CORNWELL, JANE — *Dyson and Samsung Compared: Functionality and Aesthetics in the Design Infringement Analysis*, EIPR 2013, 5, 273-286.
- CORONA, EDUARDO GALÁN — Comentário ao Artigo 3.º da Ley de Propriedad Intelectual, in “Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,” RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Tecnos, 2007
- CORREIA, FERRER / SERENS, NOGUEIRA — *Protecção do Título de Jornal*, in “Temas de Direito de Autor”, Vol. V, 1989
- CORREIA, FERRER— *Lições de Direito Comercial*, Vol. I, polic., U. Coimbra, 1973
- CORREIA, MIGUEL PUPO — *Direito Comercial. Direito da Empresa*, Ediforum, 2005
- COX, GEORGE — *Cox Review of Creativity in Business: Building on the UK's Strength*, Relatório elaborado para o HM Treasury britânico, em 2005, disponível in http://grips-public.mediaactive.fr/knowledge_base/view/349
- CRAIG, PAUL / DE BÚRCA, GRÁINNE — *EU Law, Text, Cases and Materials*, Oxford University Press, 2011
- CREUSEN, MARIËLLE E. H. / SCHOORMANS, JAN P. L. — *The Different Roles of Product Appearance in Consumer Choice*, in “The Journal of Product Innovation Management, 2005, 22, 63-81
- CRUZ, ANTÓNIO CORTE-REAL — *O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio*, in *Direito Industrial - Vol. I*, 2001
- CRUZ, JUSTINO — *Código da Propriedade Industrial*, anotado, Livraria Arnado, 1983
- CRUZ, RUI SOLNADO DA — *A Marca Olfactiva*, Almedina, 2008.
- CUNHA DE SÁ — *O Abuso do Direito*, Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, 1973
- DASSAS, GÉRARD — *L'élargissement de la protection des marques en droits français, allemand et international*, Librairies techniques, 1976
- DAVIS, JENNIFER, *Intellectual Property Law*, 4th. ed., Oxford University Press, 2012
- DEASLEY, RONAND — *Commentary on the Calico Printers' Act 1787*, disponível in www.copyrighthistory.org
- DEMARET, PAUL — *Industrial Property Rights, Compulsory Licences and the Free Movement of Goods under Community Law*, IIC, Vol. 18, 1997
- *Patents, Territorial Restrictions and EEC Law. A Legal and Economical Analysis*, IIC, 1978
- DERCLAYE, ESTELLE / LEISTNER, MATHIAS — *Intellectual Property Overlaps. A European Perspective*, Hart Publishing, 2011
- DERCLAYE, ESTELLE — *Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening (C-5/08): wonderful or worrisome? The impact of the ECJ ruling in Infopaq on UK copyright law*, EIPR, 2010, 32(5), 247-251
- *La Belgique: un pays de cocagne pour les créateurs de dessins et modèles?* — disponível in http://works.bepress.com/estelle_derclaye/22, 2009

- DESBOIS, HENRI — *Le Droit d'auteur en France*, Dalloz, 1978
- DICKSON, PETER R. — *Marketing Management*, The Dryden Press, 1994.
- DIETZ, ADOLF — *Copyright protection for computers programs: Trojan horse or stimulus for the future copyright system?*, in "Archiv fur Urheber-, Film-, Funk- und Teatherrecht", 1985, Vol. 110, 57-77
- *Copyright Law in the European Community*, Sijthoff & Noordhoff, 1978.
- DINWOODIE, GRAEME B. / JANIS, MARK D. — *Trade Dress and Design Law*, Aspen Publishers, 2010
- DINWOODIE, GRAEME B. — *The Europeanisation of Trade Mark Law* (Draft de 25 Abril 2013, disponível in <http://ssrn.com/abstract=2260908>) in "The Europeanisation of Intellectual Property Law"
- *Concurrence and Convergence of Rights: The Concerns of the U.S. Supreme Court*, in "Intellectual Property Law", 2004, 5-22,
- *Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the European Union*, AIPLA Quarterly Journal, Vol. 24, 1996, 611-723
- DOMINGUES, LUIS — *Marcas notórias, marcas de prestígio e acordo ADPIC/TRIPS*, in Direito Industrial - Vol. VII, 2010
- DOMÍNGUEZ-PEREZ, EVA MARIA, in ALBERTO RODRIGUEZ-CANO (dir.), "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal", Aranzadi, 2011, 279-315
- DRASSINOWER, ABRAHAM — *Authorship as Public Address: on the Specificity of Copyright vis-a-vis Patent and Trade-Mark*, 2008 Michigan State Law Review, 199-232
- DREIER, THOMAS / KUR, ANNETTE, *European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials*, Edward Elgar, 2013.
- DREIER, THOMAS / KARNELL, GUNNAR — *Originality of the copyrighted work: a European Perspective*, "Journal of the Copyright Society of the U.S.A.", 39, 1991-92, 289-302
- DREIER, THOMAS — *Online and Its Effect on the "Goods" Versus "Services" Distinction*, IIC (2013) 44, 137-139.
- DU MONT, JASON / JANIS, MARK D. — *Virtual designs*, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 13-13, 2013.
- *Functionality in Design Protection Systems*, Journal of Intellectual Property Law, Vol. 19, 2012, 261-302.
- DUCHAMP, MARCEL — *The Creative Act*, Convention of the American Federation of Arts, Houston, Texas, April 1957, disponível in www.cathystone.com (cons. 10.05.2013)
- DUSOLLIER, SÉVERINE, *Pruning the European Intellectual Property Tree - In Search of Common Principles and Roots*, in C. Geiger (ed.) "Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives", Edward Elgar, 2012, 24-59
- DWORKIN, GERALD — *Unfair competition: is it time for European harmonization?*, in "Intellectual Property in the New Millenium", 2004, 175-188.
- ECO, UMBERTO — *A Definição da Arte* (Reimp.), Edições 70, 2011
- *Historia de la Fealdad*, Debolsillo, 2013
- *História da Beleza*, Difel, 2004
- ECHOUD, MIREILLE VAN — *Along the Road to Uniformity - Diverse Readings of the Court of Justice Judgements on Copyright Work*, 3 (2012) JIPITEC, 1, 60-80
- EFRONI, ZOHAR — *Access-Right. The Future of Digital Copyright Law*, Oxford University Press, 2011
- ERLEND, LAVIK / VAN GOMPEL, STEF — *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose : An Inquiry into EU Copyright Law's Eschewal of other Criteria than Originality*, RIDA 236, Avril 2013, 100-295
- FABBIO, PHILIPP — *Disegni e Modeli*, CEDAM, 2012
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. / OTERO LASTRES, J. M. / BOTANA AGRA, M. — *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, 2008
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS — *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, 2004

- FEZER, KARL-HEINZ, *Markenrecht*, C.H. Beck, 2009
- FINNISS, G. — *The Theory of "Unity of Art" and the Protection of Designs and Models in French Law*, in "Journal of the Patent Office Society", 1964 (9) 615-630
- FIRTH, ALISON — *Signs, surfaces and structures — the protection of product design under trade mark law*, "Trademark Law and Theory", 498-522
- FOLLIARD-MONGUIRAL, ARNAUD / ROGERS, DAVID — *The protection of shapes by the Community trade mark*, EIPR 2003, 25(4), 169-179
- FRANCESCHELLI, MARIA LUIGIA — "Ugly can be beautiful" but can't be a trade mark: the case of crocs shoes, JIPLP, 2013, 8 (7), 504-505.
- FRANCESCHELLI, REMO — *Sui marchio d'impresa*, Giuffrè Editore, 1988
- *Nature Juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur*, in *Studi Riuniti di Diritto Industriale*, Milão, 1972
- FRANZOSI, MARIO — *Novelty and Non-Obviousness – The Relevant Prior Art*, The Journal of World Intellectual Property 10/2005; 3(5), 683 - 695
- FRISCH, ANNETTE — *Das Freihaltbedürfnis im Markenrecht*, Nomos, 2007
- GALLOUX, JEAN-CHRISTOPHE — *Des possibles cumuls de protection par les droits de propriété intellectuelle*, in Actas do Colóquio do IRPI, realizado em 17.12.2002 (*L'entreprise face à la Contrefaçon de Droits de Propriété Intellectuelle*, LITEC, 2003), 79-90
- GANGJEE, DEV — *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge University Press, 2012
- GAUBIAC, YVES — *La théorie de l'unité de l'art*, Revue Internationale du Droit d'Auteur, 111, Janvier 1982, 3-70
- GAUDRAT, PHILIPPE — *Les Démêlés Intemporels d'un Couple à Succès: Le Créateur et l'Investisseur*, RIDA, Outubro 2001, 71-243
- GAUTIER, PIERRE-YVES — *Propriété littéraire et artistique*, PUF, 2012
- GERALDES, ANTÓNIO ABRANTES — *Temas da reforma do processo civil*, Vol. III, 2010
- GHIDINI, GUSTAVO — *From here to eternity? On the overlap of shape trade marks with design protection*, "Technology and Competition", 55-69.
- *Un Appunto sul Marchio di Forma*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, Parte I, 83-100
- GIELEN, CHARLES — *Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished*, EIPR, 2014 (3), 164-169
- GINSBURG, JANE C. / RICKETSON, SAM — *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond*, Vol. I, Oxford University Press, 2006.
- GIRARDET, ALAIN — *Le jeu de l'art ou l'art a-t-il tous les droits? Quelle reconnaissance pour l'artiste? Le droit à la recherche de l'artiste*, "Propriétés Intellectuelles", Janvier 2011, n.º 38, 17.
- *Articuler les droits de propriété intellectuelle sans les confondre ou la difficile recherche des frontières!*, in "L'articulation des droits de propriété intellectuelle", 2011, 115-131
- GLAESEL, JANNE / STUHR, LOUISE — *The 3D shape dilemma: Refusal to register the three-dimensional shape ou a loudspeaker*, JIPLP 2012, vol. 7 (10), 763
- GOLAZ, ERIC — *L'imitation servile des produits et de leur présentation. Étude comparée des droits français, allemand, belge et suisse*, Librairie Droz, 1992
- GOLDMAN, ARIEH — *Short product life cycles: implications for the marketing activities of small high-technology companies*, in "R&D Management", 12, 2, 1981, 81-89.
- GOLDSTEIN, PAUL / HUGENHOLTZ, BERNT — *International Copyright. Principles, Law, and Practice*, Oxford University Press, 2010
- GONÇALVES, LUÍS COUTO — *Manual de Direito Industrial*, Almedina, 2013
- *Objecto. Sinais protegíveis. Modalidades* in *Direito Industrial*, Vol. VI, 2009

- *Marca Tridimensional*, Vol. I das “Actas do Congresso Empresas e Sociedades (Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais. Homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier)”, 2007, 139-165
- *A protecção da marca e a concorrência desleal*, in “Cadernos de Direito Privado” 5, Janeiro/Março 2004
- *Direito de Marcas*, Almedina, 2000
- *Função Distintiva da Marca*, Almedina, 1999
- GONZÁLEZ, JOSE ANTONIO GARCÍA-CRUCES, in ALBERTO RODRIGUEZ-CANO (dir.), “Comentarios a la Ley de Competencia Desleal”, 2011
- GÖTTING, HÖRST-PETER — *Gewerblicher Rechtsschutz*, C.H. Beck, 2014
- GOYDER, D. G. — *EC Competition Law*, Clarendon Press, Oxford, 1993
- GREFFE, FRANÇOIS / GREFFE, PIERRE-BAPTISTE — *Traité des dessins & des modèles*, LITEC, Paris, 2008
- GRIFFITHS, JONATHAN — *Constitutionalising or harmonising? — the Court of Justice, the right of property and European copyright law*, 2013, 38 *European Law review* 65-78.
- *Dematerialization, Pragmatism and the European Copyright Revolution*, Queen Mary University of London, Legal Studies Research Paper n° 156/2013
- GUGLIELMETTI, GIANNANTONIO — *Il Marchio Celebre o «De Haute renommée»*, Giuffrè Editore, 1977
- GUIZZARDI, SILVIA — *Osservazioni in tema di protezione di diritto d'autore delle opere di design*, in “Studi in onore di Gerhard Schricker”, Giuffrè Editore, 2005, 93-113
- HARTLEY, T. C. — *The Foundations of European Community Law*, Oxford University Press, 2010
- HARTWIG, HENNING — *European design law: reciprocity revisited*, *JIPLP*, 2012, Vol. 7, N° 11, 827-831
- *The concept of reciprocity in European design law*, *JIPLP*, 2010, Vol. 5, N.º 3, 186-191
- HEATH, CHRISTOPHER — *The Protection of Aesthetic Creations as Three-Dimensional Marks, Designs, Copyright or Under Unfair Competition*, *IIC* 25, 2005, 181-213
- HENRIQUES, MIGUEL GORJÃO-, *Lei das Práticas restritivas do Comércio. Um comentário*, Almedina, 2014.
- HESSE, CARLA — *The rise of intellectual property, 700 B.C. — A.D. 2000: an idea in the balance*, *Dædalus*, Spring 2002, 26-45
- HESKETT, JOHN — *Design. A Very Short Introduction*, Oxford University Press, 2005
- HEYMANN, LAURA — *Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*, *Stanford Technology Law Review*, 17, 2013, 239-276
- HOBDA, MIKE / BODDINGTON, ANNE / GRANTHAM, ANDREW — *An Innovation Perspective on Design: Part 1*, “Design Issues” Vo. 27, No. 4, Massachusetts Institute of Technology, 2011
- HOFFMANN, PHILIPP — *Umfang und Rechtfertigung des Freihaltbedürfnis im (europäischen) Markenrecht*, GRIN, 2011
- HOLDEN, AMANDA — *The New Penguin Opera Guide*, Penguin Putnam, 2001,
- HOWE, MARTIN — *Russell-Clarke and Howe on Industrial Designs*, Sweet & Maxwell, 2005
- HUGENHOLTZ, BERNT — *Works of Literature, Science and Art*, in “A Century of Dutch Copyright Law”, Uitgeverij deLex, 2012
- HUGENHOLTZ, BERNT / GUIBAULT, LUCIE — *The Future of Public Domain: an Introduction*, 1-6, in “The Future of the Public Domain: Identifying the Commons in Information Law”, Kluwer Law International, 2006.
- JANIS, MARK D. / DU MONT, JASON — *Functionality in Design Protection Systems*, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 19, 261-302.
- JACOB, ROBIN — *Woolly Lines in Intellectual Property Law*, in *Patents and Technological Progress in a Globalized World — MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law*, Vol. 6, 2009, pp. 781 -791.

- JEHORAM, HERMAN COHEN — *Cumulation of protection in the EC design proposals*, EIPR 1994, 16(12), 514-520
- *Hybrids on the borderline between copyright and industrial property law*, RIDA 153, 1992, 75-145
- JEHORAM, TOBIAS COHEN / VAN NISPEN, CONSTANT / HUYDECOPER, TONY — *European Trademark Law*, Wolters Kluwer, 2010
- JUDGE, ELIZABETH / GERVAIS, DANIEL — *Of Silos and Constellations; Comparing Notions of Originality in Copyright Law*, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Vol. 27, 2010, 375-408
- JUSTO, A. SANTOS — *Introdução ao Estudo do Direito*, Coimbra Editora, 2011
- KAMINA, PASCAL — *Droit d'auteur et droit des dessins et modèles*, in "L'articulation des droits de propriété intellectuelle", Dalloz, 2011, 85-89
- KANT, IMMANUEL — *Von der Unrechtmässigkeit des Büchernachdruckes*, 1758 (trad. inglesa, *Of the injustice of counterfeiting books*, disponível in <http://evans-experientialism.freewebspace.com>)
- KARNELL, GUNNAR / DREIER, THOMAS — *Originality of the copyrighted work: a European Perspective*, "Journal of the Copyright Society of the U.S.A.", 39, 1991-92, 289-302
- KATZENBERGER, PAUL — *Protection of Industrial Designs in Germany*, IIC 1975, 304-319
- KELLER, KEVIN LANE — *Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Equity*, Journal of Marketing, 57(1), 1993, 1-22
- KELLER, KEVIN LANE / AAKER, DAVID A. — *Consumer Evaluation of Brand Extensions*, in Journal of Marketing 54(1), 1990, 27-41
- KÉRÉVER, ANDRÉ — *Chronique de Jurisprudence*, RIDA, Julho 1998 (177), 147-203
- *Chronique de Jurisprudence*, RIDA, Janeiro 1995 (163), 145-189
- KINGSBURY, ANNA — *International harmonization of designs law: the case for diversity?* EIPR 2010, 32 (8), 382-395
- KITCHIN, DAVID / LLEWELYN, DAVID / MELLOR, JAMES / MEADE, RICHARD / MOODY-STUART, THOMAS — *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell, 2001.
- KLEMP, KLAUS / UEKI-POLET, KEIKO — *Less and More: The Design Ethos of Dieter Rams*, Gestalten, 2011
- KOSCHTIAL, ULRIKE — *Design Law: Individual Character, Visibility and Functionality*, IIC 2005, pp. 297 a 314
- KRAßER, RUDOLF, *Patentrecht*, C.H.Beck, 2009
- KRÜGER, CHRISTOF — *Designs Between Copyright and Industrial Property Protection*, IIC 1984, 168-186
- KUR, ANNETTE — *Too Common, Too Splendid, or 'Just Right'? Trade Mark Protection for Product Shapes in the Light of CJEU Case Law*, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 14-17, 2014 (disponível in <http://ssrn.com/abstract=2526124>)
- *What to Protect, and How? Unfair Competition, Intellectual Property, or Protection Sui Generis*, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 13-12, 2014 (disponível in <http://ssrn.com/abstract=2268585>)
- *Community Design*, in "Max Planck Encyclopedia of European Private Law", Oxford University Press, 2012, I, 272-274.
- *Too Pretty to Protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality*, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper Series, No. 11-16 (disponível in <http://ssrn.com/abstract=1935289> - vs de 28.09.2011; vs. de 2009 publicada in "Technology and Competition. Contributions in Honour of Hanns Ullrich", 139-159).
- *Cumulation of IP Rights Pertaining to Product Shapes — An "Illegitimate Offspring" of IP Law?*, in "Intellectual Property and Market Power", 2008, 613-632
- *Cumulation of Rights with regard to Threedimensional Shapes*, in "Le Cumul des Droits Intellectuels", 2009, 155-175

- *Strategic Branding: Does Trade Mark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces?* Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper Series, nº 08-03, 2008 (disponível in <http://ssrn.com/abstract=1311243>)
- *Les protection alternatives au droit d'auteur en droit allemand*, in "MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law", Vol. 2, 2007, disponível in <http://download.springer.com>
- *Industrial Design Protection in Europe – Directive and Community Design*, in "Intellectual Property Rights. A Global Vision", 2003, 278-294
- KUR, ANNETTE / DREIER, THOMAS — *European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials*, Edward Elgar, 2013.
- LAFRANCE, MARY — *Passing off and unfair competition regimes compared*, in "Intellectual Property in Common Law and Civil Law", 195-223.
- LADAS, STEPHEN PERICLES — *Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection*, Harvard University Press, 3 Vol., 1975
- LAKES, JOI MICHELLE — *A Pas de Deux for Choreography and Copyright*, New York University Law Review, December 2005, (80), 1829-1861
- LANDES, WILLIAM M. / POSNER, RICHARD A. — *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, 2003
- LASOK, K. — *The European Court of Justice. Practice and Procedure*, Butterworths, 1994
- LASTRES, J. M. OTERO — *El grado e creatividad y de originalidad requerida al diseño artístico*, in *Direito Industrial*, Vol. V, 2008
- *El diseño industrial según la Ley de 7 de Julio de 2003*, in "Tratado de Derecho Mercantil" (dir. M. Olivencia, C. Fernández-Nóvoa e R. J. Parga), Vol. 2, Marcial Pons, 2003
- *La Definición Del Diseño Industrial y los Requisitos de Protección en la Propuesta Modificada de Directiva*, in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XVII, 1996, 35-48.
- LEISTNER, MATTHIAS — *Europe's Copyright Law Decade: Recent Case Law of the European Court of Justice and Policy Perspectives*, *Common Market Law Review* 2014, 51, 559-600
- *Der europäische Werkbegriff*, *Zeitschrift für Geistiges Eigentum / Intellectual Property Journal*, 5, 2013, 4-45.
- LEISTNER, MATTHIAS / DERCLAYE, ESTELLE, *Intellectual Property Overlaps. A European Perspective*, Hart Publishing, 2011.
- LEITÃO, ADELAIDE MENEZES — *Práticas comerciais desleais como impedimento à outorga de direitos industriais?* in *Direito Industrial*, Vol. VII, 2010
- *Direito da Publicidade e Concorrência Desleal*, in *Direito Industrial*, vol. IV, 2005
- *Publicidade Comparativa e Concorrência desleal*, in *Direito Industrial*, vol. IV, 2005
- *Imitação Servil, Concorrência Parasitária e Concorrência desleal*, in *Direito Industrial*, Vol. I, 2001
- *Estudo de Direito Privado Sobre a Cláusula Geral de Concorrência desleal*, Almedina, 2000
- *A concorrência Desleal e o direito da publicidade*, in "Concorrência Desleal", 1997
- LESSIG, LAWRENCE — *The Future of Ideas*, Random House, 2001
- *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, Perseus Books, 1999
- LEWINSKI, SILKE VON — *International Copyright Law and Policy*, Oxford University Press, 2008 (rep. 2013)
- LICHTMAN, DOUGLAS — *Copyright as a Rule of Evidence*, *Duke Law Journal*, 52/4, Fevereiro 2003, 683-743
- LIDWELL, WILLIAM / HOLDEN, KRITINA / BUTLER, JILL — *Universal Principles of Design*, Rockport Publishers, 2010
- LIMA, PIRES DE / VARELA, ANTUNES— *Código Civil Anotado*, Vol. III, 2ª.ed (reimp.), Coimbra Editora, 2010
- LITMAN, JESSICA — *Digital Copyright*, Prometheus Books, 2001

- *The Public Domain*, in *Emory Law Journal*, Fall, 1990, 39 (4), 965-1023
- LOBATO, MANUEL, *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, Civitas, Madrid, 2002
- LUCAS, ANDRÉ / LUCAS HENRI-JACQUES / LUCAS-SCHLOETTER, AGNÈS — *Traité de la propriété littéraire et artistique*, LexisNexis, 2012
- MACHNIKA, AGNIESZKA — *Fashion design — The European Union and the United States compared: The role of fashion creations and their legal recognition*, in “Technology and Competition. Contributions in Honour of Hans Ullrich”, Larcier, 2009, 199-220
- MAGELLI, SILVIA — *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, CEDAM, 1998
- MALDONADO, TOMÁS — *Design Industrial*, Edições 70, 2009
- MANGINI, VITO — *Il marchio e gli altri segni distintivi*, Vol. V do *Tratatto di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico del' Economia*, Cedam, 1982
- MARGONI, THOMAS — *Not for Designers. On the Innadequacies of EU Design Law and How to Fix It*, JIPITEC 2013, 225-248.
- MARQUES, JOÃO PAULO REMÉDIO — *Bioteecnologias(s) e Propriedade Intelectual*, Vols. I e II, Almedina, 2007
- MARTINEZ, EVA / DE CHERNATORY, LESLIE — *The effect of brand extension strategies upon brand image*, in *Journal of Consumer Marketing*, 21(1), 2004, 39-50
- MARTINS, ANA MARIA GUERRA — *Curso de Direito Constitucional da União Europeia*, Almedina, 2004
- MARTINS, CONCEIÇÃO ANDRADE — *Memória do Vinho do Porto*, Instituto de Ciências Sociais da Uiversidade de Lisboa, 1990
- MARTINS, PATRÍCIA FRAGOSO — *Princípio das Competências Atribuídas e Princípio das Competências Implícitas*, in “Princípios Fundamentais de Direito da União Europeia”, 2014, 159-178,
- MASSA, CHARLES-HENRY / STROWEL, ALAIN — *Le cumul du dessin ou modele et du droit d'auteur: orbites parallèles et forces d'attraction entre deux planètes indépendantes mais jumelles*, in “Le Cumul des Droits Intellectuels”, Larcier, 2009, 21-85
- *Community Design: Cinderella revamped*, *EIPR* 2003, 25(2), 68-78
- MASSA, GIOVANNI — *Funzione Attrattiva e Autonomia del Marchio*, Jovene Editore, 1994
- McCARTHY, J. THOMAS — *Dilution of a trade mark: European and United States law compared*, in *AAVV Intellectual Property in the New Millenium. Essays in honour of William R. Cornish*, 2004
- MCCLEAN, DANIEL — “I Would Prefer Not To” — *The Legal Judgement of Art: The Trials of Brancusi v. United States /1928) and Haunch of Venison & Partners v. H.M. Revenue & Customs (2008)*, *Propriétés Intellectuelles*, Janeiro 2011, n.º 38, 20-24.
- McKENNA, MARK P. — *An Alternate Approach to Channeling?* in *William & Mary Law Review*, Vol. 51, 2009, 873-896
- MELLO, ALBERTO DE SÁ E — *Manual de Direito de Autor*, Almedina, 2014
- *Contrato de Direito de Autor. A autonomia contratual na formação do direito de autor*, Almedina, 2008
- *O Direito Pessoal de Autor no Ordenamento Jurídico Português*, *Temas de Direito de Autor* 6, Sociedade Portuguesa de Autores, 1989
- MENDES, MANUEL OHEN — *Tutela Jurídica das Topografias dos Circuitos Integrados*, in “Direito da Sociedade da Informação”, I, 1999, 89-109
- *Direito Industrial – I*, Almedina, 1983/84
- MENELL, PETER S. — *Intellectual property: General theories*, in “Encyclopedia of Law & Economics”: Volume II (2000)
- METZGER, AXEL — *Der Einfluss des EuGH auf die gegenwärtige Entwicklung des Urheberrechts*, *GRUR* 2012, 118-126.
- MOFFATT, VIVA R. — *Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2004, 1473-1532.

- MONTANARI, MASSIMO — *L'Industrial Design tra Modelli, Marchi di Forma e Diritto Industriale*, in "Diritto Industriale", 2010, 7-25.
- MONTEIRO, ANTÓNIO PINTO — *Contrato de Agência*, 2010
- *Contratos de Distribuição Comercial*, Almedina, 2009
- *Cláusulas Limitativas e de Exclusão de Responsabilidade Civil*, Almedina, 1985 (reimp. 2011)
- MUELLER, JANICE M. — *Patent Law*, Aspen Publishers / Wolters Kluwer, 2009
- MÜHLEND AHL, ALEXANDER VON — *European trade mark law: registrable signs, service marks*, JIPLP 2014, 9 (2), 160-164
- Comentário ao ac. do England and Wales Court of Appeal (Procter & Gamble v. Reckitt), in "Design Protection in Europe", Vol. 3, 232-233
- MUNARI, BRUNO — *Design as Art*, Penguin, 2008
- MUÑOZ, MIGUEL RUIZ, *Diseño Industrial y Derecho de Autor en Europa (La acumulación en alguns Derechos Nacionales armonizados)*, ADI 27 (2006-2007), 381-424
- MUSKER, DAVID — *Hidden meaning? UK perspective on invisible in use designs*, EIPR 2003, 25(10), 450-456
- *Community Design Law. Principles and Practice*, Sweet & Maxwell, 2002
- MUSSO, ALBERTO — *Grounds of Protection: How Far Does the Incentive Paradigm Carry?*, in "Common Principles of European Intellectual Property Law", 2012, 33-98
- *Del Diritto di Autore sulle Opere dell'Ingegno Letterarie e Artistiche*, in "Commentario del Codice Civile (arts. 2575-2583)", 2008
- NAEVE, SIGNE H. — *Trade Dress*, in "Intellectual Property in Common Law and Civil Law", 224-247
- OBBERGFELL, EVA INÉS — *Abschied von der "Silbertdistel": Zum urheberrechtlichen Schutz von Werken der angewandten Kunst*, GRUR 2014, 612-627
- OHLY, ANSGAR — *The Freedom of Imitation and its Limits – a European Perspective*, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 41, 506-524, 2010.
- *Areas of Overlap Between Trade Marks Rights, Copyright and Design Rights in German Law*, GRUR Int. 2007, 704 a 712.
- OHLY, ANSGAR / SOSNITZA, OLAF — *UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, C. H. Beck, 2014
- OLAVO, CARLOS — *A Protecção do "Trade Dress"*, in "Direito Industrial", Vol. V, 2008, 429-449
- *Desenhos ou modelos comunitários*, in "Direito Industrial", Vol. V,
- *Propriedade Industrial*, Vol. I, Almedina, 2005
- *Marcas e Indicações Geográficas*, ROA Setembro 2005, 515-536.
- *Desenhos e Modelos: Evolução Legislativa*, in Direito Industrial, Vol. III, 2003 (e ROA, Ano 61, Abril 2001, 629-665)
- PAGENBERG, JOCHEN — *Trade Dress and the Three-Dimensional Mark – The Neglected Children of Trademark Law?*, IIC 35, 2004, 831-843.
- PAÚL, JORGE PATRÍCIO — *Concorrência Desleal e Direito do Consumidor*, ROA, Ano 65, Vol. I Junho de 2005
- *Breve análise do regime da concorrência desleal no novo Código da Propriedade Industrial*, ROA, Ano 63, Abril 2003
- *Concorrência desleal e Segredos de Negócio*, in "Direito Industrial", Vol. II, 2002
- *Concorrência desleal*, Coimbra Editora, 1965
- PEREIRA, ALEXANDRE LIBÓRIO DIAS — *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, Almedina, 2008.
- *Circuitos Integrados; Protecção Jurídica das Topografias dos Produtos Semicondutores*, Direito Industrial, Vol II, 2002, 309-340
- *Patentes de Software. Sobre a patenteabilidade de programas de computador*, in "Direito Industrial", Vol. I, 2001

- *Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnológica*, STUDIA IVRIDICA, 55, Coimbra Editora, 2001
- PEREIRA, GASPAR MARTINS — *O Douro e o Vinho do Porto de Pombal a João Franco*, Ed. Afrontamento, 1991
- PHILLIPS, JEREMY — *Industrial designs and TRIPS*, in “Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement”, 2008, 215-226
- *Trade Mark Law and the Need to Keep Free – Intellectual Property Monopolies Have Their Limits*, IIC 2005, vol. 36, 389-401
- *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford University Press, 2003, 142-155,
- PINHEIRO, LIMA — *Direito Internacional Privado – Direito dos Conflitos – Parte Especial*, Almedina, 2009
- POSNER, RICHARD — *The Little Book of Plagiarism*, Pantheon Books, 2007
- POULLIET, EUGÈNE — *Traité Théorique et Pratique des Dessins et Modèles*, 5^a ed., Marchal & Godde, Suc., Paris, 1911 (1.^a ed., Cosse, Marchal et Cie, 1868).
- *Traité Théorique et Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique et du Droit de Représentation*, 3^a ed., Marchal et Billard, 1908 (1.^a ed., Marchal et Billard, 1879).
- QUAEDVLIEG, ANTOON — *Overlap/relationships between copyright and other intellectual property rights*, in *Research handbook on the future of EU copyright* (Estelle Derclaye ed.), Edward Elgar, 2009, 480-516.
- *Shapes which give substantial value to the goods. Towards a systematic and homogeneous protection of designs in the EU*, in “Harmonisation of European IP Law”, 175-218
- *Concurrence and Convergence in Industrial Design: 3-Dimensional Shapes Excluded by Trademark Law*, in “Intellectual Property Law. Articles on Crossing Borders between Traditional and Actual”, 2004, 23-69
- *Copyright and Perfume: Nose, Intellect and Industry*, RIDA, 230, 2011, 7-77
- *Three Times a Hybrid. Typecasting Hybrids Between Copyright and Industrial Property*, in “Intellectual Property and Information Law”, 47-58
- *Protection of three-dimensional models as a trademark* (comunicação ao congresso de Nova Iorque da Association Littéraire et Artistique Internationale, 2001, disponível in www.alai-usa.org/2001)
- RAHMATIAN, ANDREAS — *Originality in UK Copyright Law: The Old “Skill and Labour” Doctrine Under Pressure*, IIC (2013) 44, 4-34
- *A Fundamental Critique of the Law-and-Economics Analysis of Intellectual Property Rights*, Marquette Intellectual Property Law Review, Summer 2013, 192-229
- *Copyright and Creativity. The Making of Property Rights in Creative Works*, Edward Elgar, 2011
- REBELLO, LUIS FRANCISCO — *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos anotado*, Âncora Editora, 2002
- *Introdução ao Direito de Autor*, Vol. I, Témis, D. Quixote, 1994
- REICHMAN, JAMES — *Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms*, Columbia Law Review, Vol. 94, 1994, 2432-2558
- RIBEIRO, BÁRBARA QUINTELA — *A Tutela Jurídica da Moda pelo Regime dos Desenhos ou Modelos*, in *Direito Industrial*, V, 2008, 477-528
- RIBEIRO, MARIA DE FÁTIMA — *O Contrato de Franquia*, Almedina, 2001
- RICKETSON, SAM / SUTHERSANEM, UMA — *The Design/Copyright Overlap: Is There a Resolution?*, in “Overlapping Intellectual Property Rights”, 2012, 159-187
- RICKETSON, SAM / GINSBURG, JANE C. — *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond*, Vol. I, Oxford University Press, 2006.
- ROBERTS, ANDREW — *Napoleão e Wellington*, Editorial Verbo, 2002

- ROCHA, MARIA VICTÓRIA — *Contributos para delimitação da “originalidade” como requisito de protecção da obra pelo Direito de Autor*, in “ARS IVDICANDI - Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves”, Vol. II – Direito Privado, STVDIA IVRIDICA, 91, 2008, 733-792
- *A obra enquanto objecto de protecção pelo Direito de Autor* (policop.), 2011
- RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO BERCOVITZ — *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Ed. Aranzadi, 2011
- RODRÍGUEZ-CANO, RODRIGO BERCOVITZ — *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007
- ROGERS, DAVID / ARNAUD FOLLIARD-MONGUIRAL — *The protection of shapes by the Community trade mark*, EIPR 2003, 25(4), 169-179
- ROSATI, ELEANORA — *Originality in EU Copyright. Full Harmonization through Case Law*, Edward Elgar, 2013
- *Originality in a work, or a work of originality: the effects of the INFOPAQ decision*, Journal of the Copyright Society of the U.S.A., Summer 2011, 795.
- ROUBIER, PAUL — *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Vols. I e II, Sirey, 1952 e 1954
- *Théorie Générale de L’Action en Concurrence Déloyale*, in *Revue Trimestrielle de Droit Commercial*, 1948, 541-591
- RUHL, OLIVER — *Gemeinschaftsgeschmacksmuster*, Carl Heymanns Verlag, 2010
- SAEZ, VICTOR M. — *The unregistered Community design*, EIPR 2002, 24 (12), 585
- SANDERS, ANSELM KAMPERMAN — *100 Years of Copyright — The Interface with Design Law Coming Full Circle*, in “A Century of Dutch Copyright Law”, 99-114.
- SANCTIS, VITTORIO M. DE — *Manuale del Nuovo Diritto D’Autore*, Ed. Scientifica, 2010
- SARAIVA, ANTÓNIO JOSÉ / LOPES, ÓSCAR — *História da Literatura Portuguesa*, Porto Editora, 1996
- SCHACK, HAIMO — *Urheber- und Urhebervertragsrecht*, Mohr Siebeck, 2013
- SCHLÖTELBURG, MARTIN — *Design protection for technical products*, JIPLP, 2006, I-10, 675-678
- SCHOBER, NATALIE — *The Function of a Shape as an Absolute Ground for Refusal*, IIC 2013, 44, 35-62
- SCHOORMANS, JAN / CREUSEN, MARIËLLE — *The Different Roles of Product Appearance in Consumer Choice*, in “The Journal of Product Innovation Management”, 2005, 22, 63-81
- SCHULZE, GERNOT — *Schleichende Harmonisierung des Urheberrechtlichen Werkbegriffs? Anmerkung zu EuGH “Infopaq/DDF”*, GRUR 2009, 1019-1022.
- *Der Schutz der kleinen Münze im Urheberrecht*, GRUR 1987, 769-778
- *Die kleine Münze und ihre Abgrenzungsproblematik bei den Werkarten des Urheberrechts*, HochschulVerlag, 1983.
- SCHRICKER, GERHARD — *Farewell to the “Level of Creativity” in German Copyright Law?*, IIC 1995, 41-48
- *Protection of Unregistered Marks and Get-Up in the Federal Republic of Germany*, IIC 1980, 615-623
- SCHRICKER, GERHARD / LOEWENHEIM, ULRICH — *Urheberrecht Kommentar*, C. H. Beck, 2010
- SEGADE, GOMEZ — *Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes*, in *Direito Industrial Vol. IV*, 2005
- *El secreto industrial*, Ed. Tecnos, 1974
- SEMPERE MASSA, IVÁN — *La protección de las formas como marca tridimensional*, Tirant lo blanch, 2011
- SENA, GIUSEPPE — *Il Diritto dei Marchio. Marchio Nazionale e Marchio Comunitario*, Giuffrè Editore, 2007
- SENFTLEBEN, MARTIN — *Free Signs and Free Use – How to Offer Room for Freedom of Expression Within the Trademark System*, in “Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property”, 2013

- SERENS, MANUEL NOGUEIRA — *A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca*, Almedina, 2007
- *Sobre a “Teoria da Diluição da Marca” no Direito Norte-Americano*, Vol. I das “Actas do Congresso Empresas e Sociedades (Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais. Homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier)”, 2007, 201-282.
 - *Aspectos do Princípio da Verdade da Marca*, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 2002
 - *A Vulgarização da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988. Id est, no nosso Direito Futuro*, Separata do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 1995
 - *Marcas de Forma* – Parecer publicado na Col. Jur. 1991, Tomo IV
- SERENS, NOGUEIRA / CORREIA, FERRER— Parecer, in *Protecção do Título de Jornal*, Vol. 5 de Temas de Direito de Autor, 1989
- SEVILLE, CATHERINE — *EU Intellectual Property Law and Policy*, Edward Elgar, 2009
- SHANKS, HERSHEL (ed.) — *The Art and Craft of Judging. The decisions of Judge Learned Hand*, Macmillan, 1968
- SILVA, MIGUEL MOURA E — *Desenhos e Modelos Industriais - Um Paradigma Perdido?* in *Direito Industrial*, Vol. I, 2001
- SILVA, NUNO SOUSA E — *The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property*, Nomos, 2014
- *A protecção das topografias de produtos semicondutores – apreciação crítica*, in “Cadernos de Direito Privado”, 45, Janeiro/Março 2014, 19-31
 - *Uma Introdução ao Direito de Autor Europeu*, ROA, Out/Dez 2013, 1331-1387
 - *“No copyright protection for tap designs”, says Portuguese court*, JIPLP, 2013, Vol. 8 686-687
 - *Novelty is not enough: Spanish Supreme Court rejects unity of art in an enigmatic decision*, JIPLP, 2013, Vol. 8, 825-826
- SILVA, PAULA COSTA E — *Meios de Reacção Civil à Concorrência Desleal*, in *AAVV Concorrência Desleal*, Almedina, 1997
- SILVA, PEDRO SOUSA E — *Sinal e Marca. As Marcas não tradicionais*, in *Direito Industrial*, Vol. VIII, 2012
- *Direito Industrial. Noções Fundamentais*, Coimbra Editora, 2011
 - *Denominações de origem e indicações geográficas*, *Direito Industrial*, Vol. VII, 2011
 - *O Direito ao Modelo de Utilidade*, *Direito Industrial*, Vol. VI, 2009
 - *A «Protecção Prévia» dos Desenhos e Modelos*, in *Direito Industrial*, Vol. IV, 2005
 - *Os Novos Modelos de Utilidade*, *Direito Industrial*, Vol. IV, 2005
 - *A Patentabilidade dos Métodos Comerciais*, in *Direito da Sociedade da Informação*, Vol. V, 2004
 - *“E depois do adeus”. O “esgotamento” do Direito Industrial e os direitos subsistentes após a colocação no mercado*, in *Direito Industrial*, Vol. III, 2003
 - *O “Esgotamento” do Direito Industrial e as “Importações Paralelas” – desenvolvimentos recentes da jurisprudência comunitária e nacional*, in *Direito Industrial*, Vol. II, 2002
 - *O princípio da especialidade. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio*, ROA, 1998, 377-440
 - *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, STVDIA IURIDICA, Coimbra Editora, 1996
- SILVEIRA, NEWTON — *Direito de Autor no Design*, Editora Saraiva, 2012
- SPARKE, PENNY — *The Genius of Design*, Alhambra House, 2009
- STONE, DAVID — *European Union Design Law. A Practitioners’ Guide*, Oxford University Press, 2012
- *Some clarity, some confusion: 12 P&G v Reckitt Benckiser decisions help explain registered Community designs*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2008, Vol. 3, N.º 6

- STRÖMHOLM, STIG — *Spielraum, Originalität oder Persönlichkeit? Das Urheberrecht vor einer Wegwahl*, GRUR Int 1996, 529-533
- STUHR, LOUISE / GLAESEL, JANNE — *The 3D shape dilemma: Refusal to register the three-dimensional shape of a loudspeaker*, JIPLP 2012, vol. 7 (10), 763
- SUDJIC, DEYAN — *The Language of Things*, Penguin, 2009
- SULLIVAN, LOUIS — *Tall Office Bulding Artistically Considered*, 1896, (disponível in <https://archive.org/details/tallofficebuildi00sull>)
- SUTHERSANEN, UMA — *Copyright and Industrial Objects: Aesthetic Considerations and Policy Discriminations*, Queen Mary University of London School of Law. Legal Studies Research Paper N° 168/2014, disponível in <http://ssrn.com/abstract=2382718>
- *Function, Art and Fashion: Do We Need the EU Design Law?*, Queen Mary University of London School of Law. Legal Studies Research Paper N° 88/2011, disponível in <http://ssrn.com/abstract=1945142>
- *Design Law: Europe and United States of America*, Sweet & Maxwell, 2010
- *Design Law: Creativity and Competition*, “Intellectual Property Rights. A Global Vision”, 295-338
- *The European Court of Justice in Phillips v. Remington — Trade Marks and Market Freedom*, Intellectual Property Quarterly, 2003, 3, 257-283
- *Design Law in Europe*, Sweet & Maxwell, 2000
- TETHER, BRUCE — *The Role of Design in Business Performance* (relatório elaborado para o “Department of Trade and Industry” britânico), Universidade de Manchester, 2005
- TOLSTÓI, LEV — *What is Art?*, Penguin Books, 1995
- TOMKOWICZ, ROBERT — *Intellectual Property Overlaps. Theory, strategies and solutions*, Routledge, 2012
- TRABUCO, CLÁUDIA — *O Direito de reprodução de obras literárias e artísticas no ambiente digital*, Coimbra Editora, 2006
- TROLLER, ALLOIS — *Précis du droit de la propriété immatérielle*, Ed. S.A. Bâle, 1978
- UEKI-POLET, KEIKO / KLEMP, KLAUS — *Less and More: The Design Ethos of Dieter Rams*, Gestalten, 2011
- ULLRICH, HANNS — *Harmony and unity of European intellectual property protection* (in “Intellectual Property in the New Millenium. Essays in honour of William R. Cornish”, 20-46.
- ULMER, EUGEN — *Urheber- und Verlagsrecht*, Springer, 1980
- *La répression de la concurrence déloyale dans les Etats membres de la Communauté Économique Européenne. Vol. I. Droit comparé avec des propositions pour le rapprochement des législations*. Dalloz, 1967
- VAIDHYANATHAN, SIVA, *Copyrights and Copywrongs*, New York University Press, 2001
- VALLÉS, RAMÓN CASAS — *The requirement of originality*, in “Research Handbook on the Future of EU Copyright”, 102-132.
- VAN GOMPEL, STEF / LAVIK, ERLEND — *Quality, Merit, Aesthetics and Purpose: An Inquiry into EU Copyright Law’s Eschewal of other Criteria than Originality*, RIDA 236, Abril 2013, 100-295
- VAN KEYMEULEN, EVELINE — *Copyright couture or counterfeit chic? Fashion design: a comparative EU-US perspective*, JIPLP 2012, 7(10), 730
- VANDERSANDEN, GERD / BARAV, AMI — *Contentieux Communautaire*, Bruylant, 1977
- VANZETTI, ADRIANO / DI CATALDO, VINCENZO — *Manuale di Diritto Industriale*, Giuffrè Editore, 2009
- VASCONCELOS, LUIS MIGUEL PESTANA DE — *O Contrato de Franquia (Franchising)*, Almedina, 2000
- VERKADE, D. W. FEER — *The Cumulative Effect of Copyright Law and Trademark Law: Which Takes Precedence?*, “Intellectual Property and Information Law”, 69-78, 1998
- VICENTE, DÁRIO MOURA — *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Almedina, 2008

- VIEIRA, JOSÉ ALBERTO COELHO — *A Estrutura do Direito de Autor no Ordenamento Jurídico Português*, AAFDUL, 1992
- VITORINO, ANTÓNIO DE MACEDO — *A Eficácia dos Contratos de Direito de Autor*, Almedina, 1995
- VIVANT, MICHEL / BRUGUIÈRE, JEAN-MICHEL — *Droit d'auteur et droits voisins*, Dalloz, 2013
- VIVANT, MICHEL — *L'art, le vrai et le droit*, in *Propriétés Intellectuelles*, Janvier 2011, n.º 38, pp. 8 e ss.
— *Brèves réflexions sur le droit d'auteur suscitées par le problème de la protection des logiciels*, Rev. "Informatica e Diritto", 1984-2, 73-80
- WAISMAN, AGUSTIN — *May autorship go objective?* JIPLP 2009, 4 (8), 583-591
- WILFRIED STOCKMAIR — *The Protection of Technical Innovations in Germany*, VCH, 1994
- WORTHINGTON, SARAH — *Art, Law, and Copyright*, in "Current Legal Problems", 2009, 62 (1), 168-201
- YEO, KIAT SENG / NG, KIM TEAN / KONG, ZHI HUI / DANG, TRICIA BEE YOKE, *Intellectual Property for Integrated Circuits*, J. Ross Publishing, 2010

OBRAS COLECTIVAS

- *A Century of Dutch Copyright Law*, HUGENHOLTZ, B. / QUADVLIEG, A. / VISSER, D. (ed.), deLex, 2012
- *Código da Propriedade Industrial Anotado* (Coord. CAMPINOS, A. / GONÇALVES, C.), Almedina, 2010 [citado abreviadamente como "ANTÓNIO CAMPINOS, CPI Anotado"]
- *Commentario del Codice Civile - SCIALOJA-BRANCA, Libro Quinto—Del Lavoro*, FRANCESCO GALGANO (coord.), Zanichelli Ed. / Soc. Ed. del Foro Italiano, 2008
- *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (dir.), Aranzadi, 2011
- *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Tecnos, 2007
- *Common Principles of European Intellectual Property Law*, ANSGAR OHLY (ed.), Mohr Siebeck, 2012
- *Concise European Trade Mark and Design Law*, GIELEN, C. / VON BOMHARD, V. (ed.), Wolters Kluwer, 2011 [citado abreviadamente como "Concise", com a indicação do autor de cada comentário]
- *Concorrência Desleal* (coord. OLIVEIRA ASCENSÃO), Almedina, 1997
- *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial* (Org. ALMEIDA, C. F. / GONÇALVES, L. C. / TRABUCO, C.), Almedina, 2011
- *Designschutz in Europe. Entscheidungen europäischer und nationalier gerichte / Design Protection in Europe. Decisions of European and National Courts*, Vols. 1-4, HENNING HARTWIG (ed.), Carl Heymanns Verlag, 2007/2012
- *Dicionário de Estética*, CARCHIA, G. / D'ANGELO, P. (dir.), Edições 70, 2009
- *Direito Industrial*, Vols. I a VIII (Coord. OLIVEIRA ASCENSÃO), Almedina, 2001-2012
- *Encyclopedia of Law & Economics*, Vol. II, BOUCKAERT, BOUDEWIJN / DE GEEST, GERRIT (eds.) Edward Elgar, 2000
- *European Design Protection: Commentary to Directive and Regulation Proposals* (coord. MARIO FRANZOSI), Kluwer Law International, 1996
- *Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation*, SCHRICKER, G. / DREIER, T. / KUR, A. (ed.), Nomos, 2001

- *Handbuch des Ausstattungsrecht*, SCHRICKER, G. / STAUDER, D. (ed.), 1986, VCH, 1986
- *Harmonisation of European IP Law. From European rules to Belgian Law and practice. Contributions in honour of Frank Gotzen*, M. C. JANSSENS / VAN OVERWALLE, G. (ed.), Bruylant, 2012
- *Intellectual Property and Market Power*, GHIDINI, G. / GENOVESI, L. M. (ed.), Ed. Universitaria de Buenos Aires, 2008
- *Intellectual Property in Common Law and Civil Law*, TAKENAKA, TOSHIKO (ed.), Edward Elgar, 2013
- *Intellectual Property in the New Millenium. Essays in Honour of William R. Cornish*, BENTLY, L./VAVER, D. (ed.), Cambridge University Press, 2004 (rep. 2010), 175-188.
- *Intellectual Property Law. Articles on Crossing Borders between Tradicional and Actual*, GROSHEIDE, F.W./BRONKHOF, J.J. (ed.), Molengrafica, 2004
- *Intellectual Property Rights. A Global Vision*, VERMA, S.K / MITTAL, R. (ed.), India Law Institute, 2004.
- *Intellectual Property and Information Law. Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram*, KABEL, J. / MOM, G. (ed.), Kluwer Law International, 1998
- *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, CORREA, C. / YUSUF, A. (ed.), Kluwer Law International, 2008, 215-226
- *L'articulation des droits de propriété intellectuelle*, BRUGUIÈRE, JEAN-MICHEL (dir.), Dalloz, 2011
- *Le Cumul des Droits Intellectuels* (Actas da conferência organizada pelo Centre de Recherche Informatique et Droit das faculdades de Namur), CRUQUENAIRE, A. / DUSSOLIER, S. (dir.), Éditions Larcier, 2009
- *Less and More. The design Ethos of Dieter Rams*, UEKI-POLET, K. / KLEMP, K. (ed.), Gestalten Verlag, 2011,
- *Overlapping Intellectual Property Rights*, NEIL WILKOF/SHANNAD BASHEER (ed.), Oxford University Press, 2012
- *Princípios Fundamentais de Direito da União Europeia*, PAIS, SOFIA OLIVEIRA (coord.), Almedina, 2014
- *Research Handbook on the Future of EU Copyright Law*, DERCLAYE, ESTELLE (ed.), Edward Elgar, 2009
- *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*, C. GEIGER (ed.), Edward Elgar, 2013
- *Technology and Competition. Contributions in Honour of Hanns Ullrich*, DREXL, JOSEPH et al. (ed.) , Larcier, 2009
- *The Europeanisation of Intellectual Property Law*, OHLY, A. / PILA, J. (ed.), Oxford University Press, 2013
- *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, DINWOODIE, G. / JANIS, M. (ed.), Edward Elgar, 2008
- *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, 2004 (reimp. 2008) in <http://www.wipo.int>

DOCUMENTOS

- *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 2013, acessível in <http://documents.epo.org>
- *Creativity, Design and Business Performance*, relatório elaborado pelo “Department of Trade and Industry” britânico, Novembro de 2005 (disponível in <http://www.dti.gov.uk/files/file13654.pdf>)

- *Dados Estatísticos Sobre Invenções, Design, Marcas e OSDC 2013*, publicado pelo INPI e disponível in <http://www.marcaspatentes.pt>
- *Explanatory Memorandum Accompanying the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design*, documento COM (93) 342
- *Explanatory Memorandum to the Amended Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Legal Protection of Designs*, documento COM (96) 66
- *Gestiges Eigentum im Dienst der Innovation*, SCHRICKER, G./DREIER, T./KUR, A. (ed.), Nomos, 2001
- *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, aprovadas por decisão do presidente de 18.08.2014
- *Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market*, aprovadas por decisão do presidente de 4.12.2013.
- *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs. Working document of the services of the Commission*, doc. n.º 111/F/5131/91-EN, Junho 1991
- *L'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels: principales caractéristiques et avantages* — Publicação da OMPI nº 911(F), de 2010, disponível in <http://www.OMPI.int>.
- *Livro Verde. Aproveitar ao máximo o saber-fazer tradicional da Europa: a eventual extensão da proteção das indicações geográficas da União Europeia aos produtos não agrícolas*, Comissão Europeia, Estrasburgo, 15.07.2014, COM(2014) 469 final, disponível in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:469:FIN>
- *Parecer acerca da proposta de lei sobre propriedade industrial*, Câmara Corporativa, Ed. da Assembleia Nacional, 1937
- *Report of the Study Group on the International Protection of Works of Applied Art, Designs and Models* (Paris, Abril de 1959)
- *The interplay between design and copyright protection for industrial products*, conjunto de relatórios apresentado pelos grupos nacionais na AIPPI – Associação Internacional para a Protecção da Propriedade Intelectual, em 2012 (disponível in <http://www.aippi.org>)
- *Towards a European Design Law* (Max Planck Institute for International Patent, Copyright and Competition Law, Munique, 1991)
- *The Manual Concerning Proceedings Before the Office for the Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*, ed. 2005 (“Old Guidelines”), disponível in <https://oami.europa.eu>
- Relatório Estatístico Anual do INPI, disponível in <http://www.marcaspatentes.pt>
- *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* (Max Planck Institute for International Patent, Copyright and Competition Law, Munique, 2011)
- *Study on the protection of geographical indications for products other than wines, spirits, agricultural products or foodstuffs* (elaborado pela Insight Consulting para a Direcção-Geral do Comércio da Comissão Europeia, 2009)
- *Trade Dress Protection in Europe, Report prepared by the Europe Subcommittee of the Trade Dress Committee 2004-2005*; INTA – International Trademark Association (disponível in <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/Reports.aspx>).

ÍNDICE

ÍNDICE

INTRODUÇÃO

1. Enunciado do problema	3
2. Razão de ordem.....	6
3. Conceitos gerais	8
3.1. O conceito de <i>design</i>	11
3.2. O trade dress	19
3.3. O conceito operativo de “Estética Industrial”	30
4. Enquadramento normativo.....	35

PARTE I

A TUTELA DIRECTA DA ESTÉTICA INDUSTRIAL

CAPÍTULO I

A DISCIPLINA DOS DESENHOS OU MODELOS

5. Fundamento(s) da tutela.....	45
6. Conceito de Desenho ou Modelo.....	53
6.1. O carácter aparente.....	56
6.2. Noção de “produto”	62
6.3. Exclusões; remissão	66
7. Requisitos de protecção	67
7.1. Novidade e carácter singular	67
7.1.1. Conceito de divulgação ao público.....	68
7.1.2. O referencial do “utilizador informado”	74
7.1.3. Apreciação da novidade	78
7.1.4. A apreciação da singularidade.....	80
7.2. A distinção (possível?) entre novidade e singularidade	90
7.3. Outros requisitos de protecção.....	102
8. Regimes de protecção.....	107
8.1. Registos nacionais	109
8.2. Os desenhos e modelos comunitários.....	111
8.3. O registo internacional	116
9. Âmbito de protecção	118
9.1. Tipo de tutela.....	119
9.2. Âmbito merceológico	121
9.3. Reciprocidade.....	126
9.4. A cumulação com o Direito de Autor (remissão)	133

CAPÍTULO II

A DISCIPLINA DO DIREITO DE AUTOR

10. Fundamentos da tutela autoral	137
11. Conceito de “obra”	144
12. O “carácter artístico”	164
13. Requisitos de protecção	180
13.1. Os “não requisitos”	182
13.2. A exteriorização	185
13.3. A originalidade	187
13.3.1. O mito da “coincidência criativa”	210
13.4. O acórdão INFOPAQ e suas implicações	217
14. As “obras de artes aplicadas”	225
15. Âmbito de protecção	231
15.1. Tipo de tutela	232
15.2. A cumulação com a tutela dos DM (remissão)	237

CAPÍTULO III

A TUTELA CUMULATIVA DOS DESENHOS OU MODELOS E DO DIREITO DE AUTOR

16. Enquadramento de direito europeu	241
16.1. O acórdão “FLOS” e suas implicações	243
17. A regra da “unidade da arte”	248
17.1. A contribuição de Pouillet	250
18. A solução do direito positivo	255
18.1. As alternativas possíveis em matéria de cumulação	258
18.2. A cumulação no direito comparado	260
18.3. A doutrina e jurisprudência portuguesas	268
19. Posição adoptada	274
19.1. Consequências dessa posição	283

PARTE II

A TUTELA INDIRECTA DA ESTÉTICA INDUSTRIAL

CAPÍTULO I

O REGIME DAS MARCAS DE FORMA

20. Introdução	294
21. O conceito de marca de forma	300
22. Requisitos específicos da tutela das marcas de forma	305
22.1. A distintividade intrínseca da forma	305

22.2. A arbitrariedade da forma.....	316
i) Forma imposta pela própria natureza do produto.....	320
ii) Forma necessária para obter um resultado técnico	323
iii) Forma que confira um valor substancial ao produto.....	328
23. A aplicação prática dos critérios de admissibilidade das marcas de forma.....	339
23.1. A prática do IHMI	339
23.2. O imperativo de disponibilidade	343
23.3. Síntese	352
24. Tutela da aparência por outros mecanismos do direito de marcas.....	353
24.1. Tutela das marcas “monocores”	353
24.2. O regime do art. 240 do CPI (imitação de rótulos e de embalagens).....	358
24.3 A protecção da apresentação de produtos com marcas de prestígio: a jurisprudência L’ORÉAL.....	360
25. Cumulação com outras protecções?	365

CAPÍTULO II

A TUTELA DECORRENTE DE OUTROS REGIMES

26. A tutela das invenções	369
27. As topografias dos semicondutores.....	376
28. As denominações de origem e indicações geográficas	378
29. A disciplina da concorrência desleal	385
29.1. A imitação da aparência	391
29.2. A imitação servil no direito comparado	397
29.3. A imitação servil face ao direito português	405
30. Práticas comerciais desleais e publicidade enganosa.....	411

CONCLUSÃO

31. Sobreposição de direitos na tutela da Estética Industrial.....	416
31.1. Tipos de sobreposição.....	420
31.2. Ameaças decorrentes da sobreposição.....	425
31.3. Instrumentos de conciliação dos interesses em presença	428
32. Síntese conclusiva	439

BIBLIOGRAFIA	454
---------------------------	------------