

Pedro Sousa e Silva

# A Protecção Jurídica do Design

teses

  
ALMEDINA

# A Protecção Jurídica do Design

2017

Pedro Sousa e Silva

Professor da Universidade de Aveiro

Advogado

## 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 no estudo 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 jusautorais, 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 os da liberdade 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.

## ÍNDICE

### INTRODUÇÃO

1. Enunciado do problema.....	25
2. Razão de ordem .....	28
3. Conceitos gerais.....	30
3.1. O conceito de <i>design</i> .....	33
3.2. O <i>trade dress</i> .....	40
3.3. O conceito operativo de “Estética Industrial” .....	51
4. Enquadramento normativo .....	55

### PARTE I

#### A TUTELA DIRECTA DA ESTÉTICA INDUSTRIAL

#### **Capítulo I – A disciplina dos desenhos ou modelos .....** 65

5. Fundamento(s) da tutela.....	65
6. Conceito de Desenho ou Modelo .....	72
6.1. O carácter aparente .....	75
6.2. Noção de “produto” .....	81
6.3. Exclusões; remissão.....	84
7. Requisitos de protecção .....	85
7.1. Novidade e carácter singular .....	85
7.1.1. Conceito de divulgação ao público.....	86
7.1.2. O referencial do “utilizador informado”.....	91
7.1.3. Apreciação da novidade .....	95
7.1.4. A apreciação da singularidade .....	97
7.2. A distinção (possível?) entre novidade e singularidade.....	106
7.3. Outros requisitos de protecção .....	116

8. Regimes de protecção.....	121
8.1. Registos nacionais.....	122
8.2. Os desenhos e modelos comunitários.....	124
8.3. O registo internacional.....	129
9. Âmbito de protecção .....	131
9.1. Tipo de tutela .....	131
9.2. Âmbito merceológico.....	134
9.3. Reciprocidade.....	138
9.4. A cumulação com o Direito de Autor (remissão) .....	145
<b>Capítulo II – A disciplina do direito de autor .....</b>	<b>147</b>
10. Fundamentos da tutela autoral.....	148
11. Conceito de “obra” .....	154
12. O “carácter artístico” .....	174
13. Requisitos de protecção.....	188
13.1. Os “não requisitos” .....	190
13.2. A exteriorização .....	193
13.3. A originalidade.....	195
13.3.1. O mito da “coincidência criativa” .....	215
13.4. O acórdão INFOPAQ e suas implicações .....	222
14. As “obras de artes aplicadas” .....	230
15. Âmbito de protecção.....	234
15.1. Tipo de tutela.....	235
15.2. A cumulação com a tutela dos DM (remissão) .....	241
<b>Capítulo III – A tutela cumulativa dos desenhos ou modelos e do direito de autor .....</b>	<b>243</b>
16. Enquadramento de direito europeu.....	244
16.1. O acórdão “FLOS” e suas implicações.....	245
17. A regra da “unidade da arte” .....	251
17.1. A contribuição de Pouillet .....	252
18. A solução do direito positivo.....	256
18.1. As alternativas possíveis em matéria de cumulação .....	259
18.2. A cumulação no direito comparado .....	261
18.3. A doutrina e jurisprudência portuguesas .....	269
19. Posição adoptada.....	274
19.1. Consequências dessa posição.....	282



**PARTE II**  
**A TUTELA INDIRECTA DA ESTÉTICA INDUSTRIAL**

<b>Capítulo I – O regime das marcas de forma</b> .....	293
20. Introdução.....	293
21. O conceito de marca de forma.....	299
22. Requisitos específicos da tutela das marcas de forma.....	303
22.1. A distintividade intrínseca da forma .....	303
22.2. A arbitrariedade da forma .....	313
i) Forma imposta pela própria natureza do produto .....	317
ii) Forma necessária para obter um resultado técnico .....	319
iii) Forma que confira um valor substancial ao produto .....	324
23. A aplicação prática dos critérios de admissibilidade das marcas de forma .....	335
23.1. A prática do IHMI .....	335
23.2. O imperativo de disponibilidade .....	338
23.3. Síntese .....	346
24. Tutela da aparência por outros mecanismos do direito de marcas .....	347
24.1. Tutela das marcas “monocolors” .....	347
24.2. O regime do art. 240 do CPI (imitação de rótulos e de embalagens) .....	352
24.3. A protecção da apresentação de produtos com marcas de prestígio: a jurisprudência L’ORÉAL .....	354
25. Cumulação com outras protecções?.....	358
 <b>Capítulo II – A tutela decorrente de outros regimes</b> .....	 361
26. A tutela das invenções.....	361
27. As topografias dos semicondutores.....	367
28. As denominações de origem e indicações geográficas.....	369
29. A disciplina da concorrência desleal.....	377
29.1. A imitação da aparência .....	382
29.2. A imitação servil no direito comparado .....	387
29.3. A imitação servil face ao direito português .....	395
30. Práticas comerciais desleais e publicidade enganosa.....	400
 <b>CONCLUSÃO</b> 	
31. Sobreposição de direitos na tutela da Estética Industrial.....	405
31.1. Tipos de sobreposição .....	409
31.2. Ameaças decorrentes da sobreposição .....	414
31.3. Instrumentos de conciliação dos interesses em presença .....	417
32. Síntese conclusiva.....	427
 <b>Bibliografia</b> .....	 439