

A REVISÃO DA DISCIPLINA EUROPEIA DOS DESENHOS OU MODELOS. TRAÇOS ESSENCIAIS

PEDRO SOUSA E SILVA*

Abstract: This paper describes and comments on the principal aspects of the recent proposals for a Regulation and a harmonization Directive on design rights in the EU. The main formal and procedural changes, including in tax matters, are listed, followed by an analysis of the substantive changes, in terms of the object and content of protection, as well as those relating to cumulative protection within copyright law.

Summary: I. Introduction. II. Formal and procedural changes. 1. Terminological updates. 2. Procedural changes. 3. Tax changes. III. Substantive changes. 1. Concepts and subject matter of protection 2. Scope of protection 3. Cumulation with copyright. IV. Balance.

Keywords: Design rights; amendment of the designs Directive and Regulation; EU Law.

Resumo: Este artigo descreve e comenta os aspetos principais das recentes propostas de Regulamento e de Diretiva de harmonização em matéria de desenhos ou modelos na União Europeia. São enunciadas as diversas alterações formais e procedimentais, incluindo em matéria tributária, analisando-se em seguida as alterações substantivas, quanto ao objeto e ao conteúdo da proteção, bem como as relativas à proteção cumulativa com o direito de autor.

Sumário: I. Introdução. II. Alterações formais e procedimentais. 1. Atualização de terminologia. 2. Alterações procedimentais. 3. Alterações tributárias. III. Alterações substantivas. 1. Conceitos e objeto de proteção. 2. Conteúdo da proteção. 3. Cumulação com direito de autor. IV. Balanço.

Palavras-chave: Desenhos ou modelos; revisão de Regulamento e Diretiva de harmonização; Direito da União Europeia.

I. Introdução

O sistema europeu de proteção dos desenhos ou modelos (adiante, “DOM”) é justamente considerado uma aposta ganha, face à adesão massiva por parte dos operadores económicos, que realizaram mais de 1,6 milhões de registos desde a sua entrada em vigor, com uma média anual de pedidos superior a 100.000 no último quinquénio. Segundo os serviços do Conselho Europeu, as indústrias de

* Professor da Universidade de Aveiro; advogado.

utilização intensiva de DOM representam quase 16 % do PIB e 14 % de todos os empregos na União Europeia¹.

Vinte anos volvidos sobre a entrada em vigor da regulamentação europeia dos DOM, está em curso uma atualização dessa disciplina, envolvendo não só a reformulação do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários (adiante, “RDM”), mas também da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de harmonização das legislações dos Estados-membros nesta matéria (adiante, “DHDM”).

Esta revisão começou a ser preparada em 2014, quando a Comissão Europeia promoveu uma avaliação do funcionamento dos sistemas de proteção dos DOM na União, incluindo uma análise económica e jurídica abrangente apoiada por diversos estudos, seguida de consulta pública dos meios interessados, realizada entre 2018 e 2019. À luz dessa avaliação, o Conselho instou a Comissão a elaborar propostas de revisão da regulamentação, a fim de modernizar os sistemas de proteção dos DOM e de os tornar mais apelativos para os agentes económicos. Em resposta a esse convite, a Comissão apresentou em 28/11/2022 propostas de alteração do RDM e da DHDM², que viriam a ser objeto de uma primeira leitura no Conselho de Ministros de 15/9/2023 e na Comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu em 23 e 24/10/2023. Em 5/12/2023, o Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório sobre a revisão das duas propostas legislativas, estando atualmente em curso as formalidades destinadas à aprovação final destes dois diplomas, cuja publicação no Jornal Oficial deverá ocorrer até ao Verão de 2024.

Os objetivos apontados a esta atualização são, genericamente, introduzir aperfeiçoamentos pontuais, adaptando esta disciplina aos desafios do mundo digital e da impressão 3D, facilitar e tornar mais atrativo o registo de desenhos ou modelos ao nível da UE (nomeadamente através de uma revisão das taxas), bem como alinhar os procedimentos europeus e nacionais. Uma das novidades mais salientes consiste na consagração de uma “cláusula de reparação” com novas regras relativas às exceções à proteção de desenhos ou modelos de peças sobresselentes utilizadas na reparação de produtos complexos, nomeadamente dos automóveis. Outras alterações visam alinhar certos aspetos do regime dos DOM com a disciplina do Direito de Marcas, que já foi objeto de revisão em 2017.

¹ Cf. Comunicado de imprensa do Conselho Europeu de 5/12/2023, disponível em www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases.

² Documentos com as referências COM(2022)666 e COM(2022)667, respetivamente. Para uma análise crítica dos aspetos substanciais destas propostas, cf. ANNETTE KUR/TOBIAS ENDRICH-LAIMBOCK/MARC HUCKCHLAG, *Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 23 January 2023 on the ‘Design Package’ (Amendment of the Design Regulation and Recast of the Design Directive)*, MIPLC Research Paper n.º 23-05.

A transposição da diretiva, após a sua aprovação, deverá ocorrer num prazo de 36 meses, estando previsto que o regulamento entre em vigor imediatamente após uma curta *vacatio legis* de vinte dias após a respetiva publicação.

II. Alterações formais e procedimentais

1. Atualização de terminologia

Em linha com o Tratado de Lisboa, que instituiu a União Europeia e tornou obsoleta a utilização do termo “Comunidade”, prevê-se que a expressão “desenho ou modelo comunitário” seja substituída pela expressão “desenho ou modelo da União Europeia” (“desenho ou modelo da UE”) e, nessa conformidade, que as abreviaturas “DMCR” e “DMCNR” (para os desenhos ou modelos registados e não registados) sejam substituídas pelas siglas “DMUER” e “DMUENR”.

Além disso, certas definições serão reformuladas, a fim de as tornar mais claras e mais abrangentes, como sucede com os conceitos ‘desenho ou modelo’ e de ‘produto’. Uma vez que essas alterações têm implicações substantivas relevantes, serão abordadas mais adiante, conjuntamente com as restantes alterações substanciais.

2. Alterações procedimentais

Desde logo, os pedidos de depósito de desenhos ou modelos da UE passam a ser apresentados exclusivamente no EUIPO, deixando de ser admitidos os pedidos “descentralizados” através dos institutos de propriedade industrial dos Estados-Membros, faculdade prevista no art. 35º/1 do atual Regulamento, que só muito raramente era utilizada e que já não era admitida relativamente às marcas da UE.

Com vista a garantir a segurança jurídica, determina-se que a proteção conferida ao titular do DOM abrange as características que sejam visivelmente mostradas no pedido de registo e que sejam divulgadas ao público mediante publicação. Nessa conformidade, os arts. 36º e 36º-A do projeto de Regulamento e o art. 26º do projeto de Diretiva³ formulam *exigências reforçadas em matéria de representação* do objeto do pedido, o qual deverá distinguir claramente e publicar

³ Adiante, abreviadamente, “PR” e “PD”.

todos os pormenores do objeto a proteger, independentemente dos meios de representação, devendo tal representação ser clara, precisa, coerente e de qualidade, permitindo que todos os pormenores do objeto para o qual é pretendida proteção sejam claramente distinguidos e publicados. Admite-se qualquer forma de reprodução visual do desenho ou modelo, a preto e branco ou a cores, podendo a reprodução ser estática, dinâmica ou animada e realizada por qualquer meio adequado, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, incluindo desenhos, fotografias, vídeos ou a formação de imagens/modelização por computador.

Em contrapartida, o art. 36º/1/c) PR deixa de permitir o depósito de um exemplar do desenho, a duas dimensões, faculdade que raras vezes era utilizada pelos requerentes de DOM comunitários registados.

A fim de tornar mais atrativo e ágil o mecanismo do registo, os arts. 37º PR e 27º PD passam a admitir que os *pedidos múltiplos* abrangam produtos de *diferentes classes* da Classificação Internacional de Desenhos ou Modelos Industriais (Locarno), ao contrário do que sucede atualmente, em que têm de se conter dentro da mesma classe⁴.

À semelhança do que já se prevê no atual RDM (art. 50º), a futura diretiva (art. 30º) irá impor a consagração, a nível nacional, da possibilidade de o requerente do registo de um DOM solicitar, no momento do depósito do pedido, que a publicação desse desenho ou modelo seja *adiada por um período de 30 meses* a contar da data de depósito do pedido ou, se for reivindicada uma prioridade, a contar da data de prioridade. Esta faculdade, que o nosso CPI já contempla no art. 190º, tem o seu paralelo no regime das patentes (adiamento de 18 meses, nos termos do art. 69º/2 do CPI) e modelos de utilidade (adiamento de 6 meses, nos termos do art. 131º/2 do CPI), visando manter secreta a solução e/ou criação protegida, durante um período inicial destinado, por exemplo, a afinação ou preparação do lançamento no mercado.

Paralelamente ao que já sucede no domínio das marcas da UE, é introduzida a possibilidade de requerer a *continuação de um processo* pendente no EUIPO (art. 67º-A PR), nos casos em que uma parte não tenha observado um prazo nesse processo em relação ao Instituto, na condição de, no momento do pedido, o ato omissivo já ter sido cumprido e o pedido ser apresentado no prazo de dois meses a contar do termo do prazo não observado. Também em paralelo com o regime das marcas da UE, prevê-se ainda a *revogação* de decisões proferidas pelo EUIPO em caso de erro manifesto, nos termos do art. 66º-H PR, no prazo de um ano a contar da data da inscrição ou da adoção da decisão, depois de ouvidas

⁴ Nessa linha, o art. 186º do CPI admite que um pedido inclua até 100 produtos, “desde que pertençam à mesma classe de classificação internacional de modelos e desenhos industriais”.

as partes no processo e os eventuais titulares de direitos sobre o DOM. Este mecanismo não prejudica o direito de as partes interporem recurso da decisão, nos termos gerais (o qual ficará sem objeto quando a decisão, entretanto, seja revogada).

O alinhamento com a disciplina das marcas estende-se, ainda, às regras relativas à *representação profissional*, que ficam uniformes para todo o Espaço Económico Europeu (art. 77º-R PR), consagrando a inexistência de obrigatoriedade de representação perante o EUIPO e a possibilidade de representação não só por mandatários profissionais, mas também por empregados do requerente.

3. Alterações tributárias

O objetivo de reforçar a atratividade do sistema manifesta-se também através de uma atualização do *regime de taxas*, cuja regulamentação será integrada no futuro Regulamento (arts. 106º-A a 106º-D), passando a respetiva tabela a constituir o Anexo I desse diploma. Por outro lado, prevê-se a fusão da taxa de registo com a taxa de publicação e a cobrança de uma única taxa pelo pedido, o que, juntamente com a supressão da obrigação de apresentar pedidos para produtos da mesma classe no caso de pedidos múltiplos, iria tornar menos oneroso o depósito dos DMUER. No entanto, a redução inicialmente prevista, do total de € 350 para um valor único de € 250 (referido na versão de 28/11/2022), aparentemente não se terá mantido, face à versão da proposta acordada em 5/12/2023.

III. Alterações substantivas

1. Conceitos e objeto de proteção

Apesar de esta reforma não envolver uma revisão profunda dos conceitos de desenho ou modelo e do seu objeto (produto), as propostas apresentadas envolvem certas clarificações e desenvolvimentos, que são bem-vindos.

Nesse sentido, será aditado ao Regulamento um art. 18º-A esclarecendo que a proteção é conferida às características da aparência de um desenho ou modelo “que sejam visivelmente mostradas no pedido de registo”; idêntica clarificação está prevista no art. 15º PD, tornando assim inequívoco que a determinação do objeto de proteção deve fazer-se exclusivamente à luz das representações contidas no pedido (e no registo), e não com recurso a imagens do produto concreto que venha a ser fabricado ou elaborado. De resto, como esclarecem os preâmbulos

dos dois projetos de diploma⁵, *não é necessário que as características do DOM de um produto sejam visíveis, em qualquer momento ou em qualquer situação de utilização concreta*, para beneficiar da proteção⁶ do desenho ou modelo. Como é óbvio, isto não significa a desvalorização do requisito da visibilidade, que continua a constituir uma exigência incontornável para a proteção dos DOM que, como é sabido, respeitam à aparência dos produtos⁷.

A definição de “produto” é de certa forma ampliada (arts. 3º/2 PR e 2º/4 PD), o que contribui para esbater a já precária distinção entre este conceito e o de desenho ou modelo. Na verdade, relativamente a certos “produtos”, tais como os símbolos gráficos, o produto é inseparável da sua aparência (o que também sucede relativamente a produtos de natureza puramente digital). Nessa linha, os projetos adotam uma definição mais abrangente de “produto”, dispondo que poderá ser qualquer artigo industrial ou de artesanato, “independentemente de estar incorporado num objeto físico ou de se materializar em formato não físico, incluindo:

- a) embalagens, conjuntos de artigos, a disposição espacial de objetos destinados a formar um ambiente interior ou exterior, e componentes para montagem num produto complexo;
- b) As obras gráficas ou os símbolos gráficos, os logótipos, os motivos em relevo, os caracteres tipográficos e as interfaces gráficas de utilizador.”

Em contrapartida, a definição de “produto” passa a excluir expressamente os programas informáticos (arts. 3º/2 PR e 2º/2 PD), solução que deverá interpretar-se com alguma flexibilidade, na medida em que esse conceito abrangerá objetos “não físicos” e “interfaces gráficas de utilizador”⁸.

Em contrapartida, a definição de desenho ou modelo – refletindo a evolução das tecnologias da informação – sofre um alargamento de modo a abranger claramente os produtos visualizados em gráficos e a referir explicitamente *o movimento, a transição ou qualquer outro tipo de animação* das características definidoras da aparência do produto (arts. 3º/1 PR e 2º/1 PD). Paralelamente, passa a estar expressamente abrangida pela proteção a disposição espacial de elementos desti-

⁵ Considerandos 10-A PR (vs. de 5/12/2023) e 18 PD.

⁶ No entanto, devem ressaltar-se aqui os DOM de componentes de um produto complexo que tenham de permanecer visíveis durante a utilização normal desse produto, em obediência ao disposto no art. 4º/2/a) PR e do art. 3º/3/a) da PD, cuja redação permanece inalterada.

⁷ Sobre este aspeto, cf. P. SOUSA E SILVA, *Direito Industrial, Noções Fundamentais*, Almedina, 2020, pp. 100-103.

⁸ Criticando esta exclusão, que consideram injustificada, ANNETTE KUR *et. al.*, *Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition*, cit., pp. 8 e 9.

nados a formar um *ambiente interior ou exterior de um local* (v.g., o interior de uma loja ou a aparência de um parque infantil).

2. Âmbito da proteção

O âmbito substancial de proteção dos DOM sofre também algumas alterações, quer no sentido do reforço de certos poderes do titular, quer da sua limitação, em certas situações.

As propostas refletem, também aqui, a intenção de tornar mais coerentes e uniformes as disposições do Regulamento e da Diretiva, e de assegurar um alinhamento com soluções já consagradas no domínio das marcas.

No que respeita ao conteúdo do direito exclusivo do titular do DOM, houve a preocupação de explicitar o elenco dos atos proibidos, nos arts. 19º/2 PR e 16º/2 PD, distribuindo-os por diversas alíneas, e de proibir, inovatoriamente, certos atos preparatórios do fabrico de produtos em violação do direito exclusivo. Assim, o *jus prohibendi* do titular passa a abranger *a criação, o descarregamento, a cópia e a disponibilização de qualquer meio ou software de registo dos desenhos ou modelos para permitir o fabrico de um produto* em que o DOM esteja incorporado ou aplicado – numa reação aos desafios decorrentes das tecnologias de impressão 3D, como referem expressamente os preâmbulos daqueles diplomas. Assim, a elaboração ou partilha de *software* suscetível de reproduzir o DOM protegido passa a constituir um ato ilícito, mesmo antes de (e independentemente de) ele ser utilizado para o fabrico do produto.

Um outro reforço, considerável, dos poderes do titular reside na atribuição do poder de impedir o trânsito no território da União de produtos alegadamente contrafeitos, provenientes de países terceiros e que não tenham sido introduzidos em livre prática na UE (arts. 19º/3 PR e 16º/3 PD). Este poder, já consagrado no âmbito do direito de marcas⁹, permite que o titular do DOM impeça *a entrada de produtos em infração e a sua colocação em qualquer situação aduaneira, nomeadamente o trânsito, o transbordo, o depósito, zonas francas, a armazenagem temporária, o aperfeiçoamento ativo ou a importação temporária, inclusive quando esses produtos não se destinem a ser colocados no mercado do Estado-Membro em causa*. Ao visado por estas medidas (declarante ou detentor dos produtos) é apenas reconhecida a possibilidade de *provar que o titular do desenho ou modelo não tem o direito de proibir a colocação dos*

⁹ Art. 9º/4 do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 e Art. 10º/4 da Diretiva (UE) 2015/2463, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

produtos no mercado no país de destino final – faculdade que só pode exercer *a posteriori*, no decurso do procedimento judicial instaurado na sequência da apreensão –, caso em que caducarão as medidas adotadas para tutela do direito do titular. Como já escrevi noutra local¹⁰, este regime mostra-se algo desequilibrado, permitindo que o titular “dispare primeiro e discuta depois”, apesar de ficar *responsável pelos danos causados ao detentor das mercadorias ou declarante*¹¹, caso venha a apurar-se que as medidas eram injustificadas, nomeadamente quando se comprove que o titular do direito *não pode proibir a colocação das mercadorias no mercado do país de destino final* (v.g., por aí não dispor de um registo sobre o DOM em questão).

No que respeita aos limites e exceções ao direito do titular do DOM também há novidades a assinalar.

Desde logo, no elenco das utilizações livres do desenho ou modelo, que o titular não pode proibir (arts. 20º PR e 18º PD), acrescentam-se os atos *para fins de identificação ou referência a um produto* enquanto produto do titular do direito sobre o desenho ou modelo¹², e os atos para fins de *comentário, crítica ou paródia* – limitações correspondentes ao uso referencial, conhecido do direito de marcas, e a certas previsões igualmente consagradas no direito de autor (em Portugal no extenso art. 75º do CDADC).

A limitação porventura mais relevante, pelo seu impacto económico, reside na denominada “cláusula de reparação”, consagrada pelos futuros arts. 20º-A PR e 19º PD, pondo-se termo a um regime transitório previsto no art. 14º da Diretiva 98/71/CE, que permitia que os Estados-membros mantivessem normas restringindo o fabrico e o comércio de peças sobresselentes. Essa restrição já não existia relativamente aos DOM comunitários, por força do disposto no art. 110º do Regulamento 6/2002, na sua redação atual, sendo apenas admitida relativamente aos DOM nacionais, nos países que a tivessem mantido.

O que está aqui em causa é explicado, de forma lapidar, nos considerandos 33 a 35 da PD: “O objetivo da proteção de desenhos ou modelos é conceder direitos exclusivos sobre a aparência de um produto, mas não um monopólio sobre o produto enquanto tal. A proteção de desenhos ou modelos para os quais não existe alternativa prática conduziria de facto a um monopólio sobre os produtos. Essa proteção aproximar-se-ia a um abuso do regime de proteção de desenhos ou

¹⁰ *Direito Industrial, Noções Fundamentais*, cit., p. 475.

¹¹ Nos termos do art. 28º do Regulamento (UE) 608/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de Junho de 2013 (que regula a intervenção aduaneira).

¹² Na linha do decidido pelo Tribunal de Justiça no caso NINTENDO (ac. de 27/11/2017, C-24/16, § 86), em que o TJ adotou uma interpretação abrangente do conceito de citação para permitir o uso referencial de obras alheias. Sublinhe-se que o uso para efeitos de referência já consta do elenco de utilizações livres previstas na alínea c) do art. 198º do nosso CPI.

modelos. Se terceiros forem autorizados a produzir e distribuir peças sobresselentes, mantém-se a concorrência. Se a proteção de desenhos ou modelos for alargada às peças sobresselentes, esses terceiros violam esses direitos, a concorrência é eliminada e o titular do direito sobre o desenho ou modelo é de facto detentor de um monopólio sobre os produtos”. Além disso, acrescenta-se nesse preâmbulo, as disparidades legislativas dos Estados-Membros neste domínio “falseiam a concorrência e as trocas comerciais no mercado interno e criam insegurança jurídica”. A solução adotada consistiu, assim, em introduzir no texto da futura diretiva um art. 19º dispondo que não é conferida proteção aos desenhos ou modelos da UE que constituam *componentes de produtos complexos, cuja aparência condicione o desenho ou modelo dos componentes* e que sejam *utilizados unicamente para possibilitar a reparação desses produtos complexos de modo a restituir-lhes a sua aparência original*.

Sublinhe-se que esta cláusula de reparação é limitada a peças de correspondência exata (peças “must-match”, dependentes da forma) para produtos complexos, na linha da jurisprudência do Tribunal de Justiça no caso ACACIA¹³. No entanto, conforme dispõe o nº 2 do art. 19º PD (e o nº 2 do art. 20º-A PR), esta limitação do exclusivo do titular só se verifica quando *o fabricante ou vendedor informe os consumidores, com uma indicação clara e visível no produto ou de outra forma adequada, sobre a origem comercial do produto a utilizar para a reparação do produto complexo, de modo que aqueles possam fazer uma escolha informada entre os produtos concorrentes suscetíveis de serem utilizados para a reparação*.

No entanto, a fim de tutelar interesses legítimos dos titulares de direitos já existentes, o nº 3 do art. 19 PD estabelece um *período transitório* de dez anos, dispondo que a cláusula de reparação apenas produzirá efeitos jurídicos imediatos (sem limitações) no futuro, com salvaguarda da proteção dos direitos sobre desenhos ou modelos cujo registo tenha sido pedido antes da entrada em vigor da Diretiva, nos Estados-membros em que tal proteção existir no momento da entrada em vigor desse diploma.

Outra limitação aos direitos exclusivos do titular, já prevista no art. 22º RDM atual e que será imposta pelo art. 21º do PD, respeita aos *direitos de uso anterior* a um DOM registado, mecanismo que há muito é conhecido no direito de patentes. Assim, qualquer terceiro que possa comprovar que, antes da data de depósito do pedido, ou da data de prioridade, “*tinha começado a utilização de boa-fé no Estado-Membro em causa, ou tinha efetuado preparativos sérios e efetivos para esse fim*”, de um desenho ou modelo incluído no âmbito da proteção de um direito sobre um desenho ou modelo registado que não tenha sido copiado

¹³ Ac. de 20/12/2017, Procs. Aps. C-397/16 e C-435/16.

por este último, pode reivindicar um direito baseado numa utilização anterior. No entanto, esse direito apenas *habilita esse terceiro a explorar o desenho ou modelo para os fins a que a respetiva utilização se destinava ou para os quais tinha efetuado preparativos sérios e efetivos*, não lhe conferindo qualquer direito exclusivo perante terceiros. É um mero direito de uso, mas não de proibição.

Estranhamente, e em contraste com o disposto nos n.ºs 3 e 4 do art. 22.º do Regulamento, o art. 21.º PD não priva o titular deste direito da faculdade de conceder licenças de exploração desse DOM, ou de o transmitir separadamente da empresa em que ocorreu o uso anterior, ficando a pairar a dúvida sobre se essa disparidade de regras pode ser lida como significando, no regime da diretiva, uma permissão.

Outra novidade no texto da PD que já não o era no texto do Regulamento 6/2002, diz respeito à *presunção de validade* do DOM registado, no contexto de processos por infração desse direito. Note-se que essa presunção já está consagrada genericamente no nosso Direito Industrial, uma vez que o n.º 2 do art. 4.º do CPI tem sido interpretado nesse sentido pela nossa doutrina e jurisprudência¹⁴. Mesmo assim, o art. 17.º da PD consagra uma presunção algo mais explícita, que convirá transpor expressamente para o direito interno, nos termos seguintes: “Nos processos por infração presume-se que, em benefício do titular do direito sobre o desenho ou modelo registado, estão preenchidos os requisitos estabelecidos para a validade jurídica de um direito sobre um desenho ou modelo registado referidos nos artigos 3.º a 8.º e que o direito sobre o desenho ou modelo não foi registado em violação do artigo 13.º, n.º 1, alínea b-A)”. Ou seja, além da presunção de que o DOM registado preenche os requisitos da novidade e carácter singular, beneficiará da presunção de que não constitui uma utilização indevida dos elementos enumerados no art. 6.º-B da Convenção da União de Paris (relativo à marca notoriamente conhecida).

Por fim, refira-se a consagração da faculdade, já existente relativamente a outros direitos de propriedade industrial, de o titular do registo assinalar o seu DOM com um símbolo indicativo de que o mesmo foi registado, mediante aposição no produto da letra ‘D’ rodeada de um círculo, podendo tal indicação ser acompanhada do número de registo ou conter uma hiperligação para a inscrição do desenho ou modelo no registo (arts. 26.º PR e 24.º PD).

¹⁴ A este respeito, cf. DÁRIO MOURA VICENTE, «Artigo 4.º», in: *Código da Propriedade Industrial Anotado* (coord. L. Couto Gonçalves), Almedina, 2021, p. 92.

3. Cumulação com direito de autor

No que respeita à controversa matéria da proteção cumulativa dos DOM através do direito de autor, as propostas limitam-se a refletir as orientações do Tribunal de Justiça nos casos *Cofemel* e *Brompton*¹⁵, sem que o legislador europeu tenha aproveitado esta oportunidade para ultrapassar as ambiguidades dos critérios vagos que a jurisprudência europeia vem adotando. Na verdade, a principal alteração decorrente dos arts. 96º/2 PR e 23º PD reside na supressão da remissão para o direito dos Estados-membros contida no art. 17º da Diretiva 71/98, para determinarem o “âmbito” da proteção cumulativa e “as condições” em que é conferida, incluindo o grau de originalidade exigido. Ou seja, tendo a jurisprudência do TJUE entendido que a noção de obra para o Direito de Autor já se encontra harmonizada, esta remissão para o direito nacional tornou-se supérflua. Nessa linha, no preâmbulo da proposta de regulamento¹⁶ refere-se que, “tendo em conta o avanço da harmonização da legislação em matéria de direitos de autor na União, é conveniente adaptar o princípio da cumulação da proteção consagrado ao abrigo do Regulamento (CE) nº 6/2002 e da legislação em matéria de direitos de autor, permitindo que os desenhos ou modelos protegidos pelos direitos da UE relativos aos desenhos ou modelos sejam protegidos enquanto obras com direitos de autor, desde que sejam cumpridos os requisitos da legislação em matéria de direitos de autor.”

Contudo, essa harmonização é manifestamente insuficiente, sendo prova disso a errática jurisprudência dos Estados-membros em matéria de proteção do *design* pelo direito de autor, subsequente ao acórdão *Cofemel*¹⁷. Por isso, nesta parte, os futuros diplomas não trazem nada de verdadeiramente novo face ao *statu quo* resultante da citada jurisprudência.

¹⁵ Para um comentário a esta jurisprudência, cf. ANNETTE KUR, *Unité de l'art is here to stay – Cofemel and its consequences*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 19-16 (2019) e P. SOUSA E SILVA, “A Tutela Jusautorale de Obras de Design na Esteira do Acórdão COFEMEL: “Nada de Novo debaixo do Céu”, *RDI*, (2023), 1, pp. 171-196.

¹⁶ § 33 da PR.

¹⁷ Neste sentido, ANNETTE KUR *et. al*, *Position Statement* cit., p. 20. Para uma panorâmica das (contraditórias) decisões nacionais subsequentes ao acórdão *Cofemel*, cf. P. SOUSA E SILVA, “A Tutela Jusautorale de Obras de Design na Esteira do Acórdão COFEMEL”, *cit.*, p. 184 e ss.. Encontram-se atualmente pendentes no TJ dois reenvios prejudiciais destinados, precisamente, ao esclarecimento de múltiplas questões que rodeiam esta matéria (Proc. C-580/23, *Mio AB*, de um tribunal sueco de 2ª instância, e Proc. C-795/23, *Konektra*, do Supremo Tribunal Federal alemão); o que indicia, também, que essa harmonização está por fazer...

III. Balanço

Enumeradas que ficaram, a traços largos, as principais inovações decorrentes da projetada reforma do direito europeu dos desenhos ou modelos, é justo acrescentar que o balanço se afigura positivo, sendo de aplaudir a maioria das alterações, que contribuirão seguramente para aperfeiçoar o regime jurídico destes direitos exclusivos.

Não obstante, teria sido preferível ir mais longe em certos aspetos, como por exemplo na clarificação dos pressupostos da proteção cumulativa das obras de design pelo direito de autor. Além disso, certos aspetos práticos poderiam ter sido corrigidos, como por exemplo o regime linguístico dos processos de anulação, regulado no art. 98º/4 do Regulamento 6/2002, que continuarão inexplicavelmente a não admitir ao requerente a opção pela segunda língua do pedido, em contraste com o previsto para os processos de anulação relativos às marcas da UE (art. 164º/7 do Regulamento da marca da UE). A declarada preocupação de alinhar a disciplina dos DOM pela disciplina das marcas, deveria também ter abrangido esta matéria.

De aplaudir, por fim, é o sentido geral desta reforma, de aprofundar a harmonização das legislações nacionais, reduzindo as disparidades de regime ainda existentes e eliminando ao fim de duas décadas as disposições opcionais da Diretiva 98/71, dificilmente justificáveis numa União que se pretende ver isenta de disparidades legislativas causando distorções artificiais no exercício de atividades económicas.

Porto, 17 de Março de 2024