

**Pinheiro Torres, Cabral
Sousa e Silva & Associados**
Sociedade de Advogados, SP, RL

**IV CONGRESSO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
LISBOA 19/10/2023**

REFORMA DO REGIME DOS DESENHOS OU MODELOS NA UE

PEDRO SOUSA E SILVA

PTCS

www.ptcs.pt

índice

I — INTRODUÇÃO

- Enquadramento e antecedentes
- Objetivos

II — ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO E NOVA DIRETIVA

- Atualização de terminologia e de conceitos
- Objeto de proteção
- Conteúdo da proteção
- Cumulação com direito de autor

INTRODUÇÃO

ANTECEDENTES

- Um sistema com grande adesão: mais de 1,6M de registos em 21 anos. Média de 100.000 registos nos últimos anos.
- Reg. 6/2002 e Dir. 98/71 com mais de 20 anos de aplicação.
- 2018-19: Consulta pública aos interessados.
- Em 2020 o Conselho pede propostas de revisão à Comissão, para modernizar e tornar mais apelativo o sistema e aprofundar a harmonização dos DM, nomeadamente dos procedimentos
- 28/11/2022: proposta de Diretiva COM[2022]667 e de Regulamento COM[202]666

INTRODUÇÃO

ESTADO DOS TRABALHOS:

- Conselho de Ministros de 15/9/2023; P. Europeu [C. Ass Jur. 23 e 24/10/2023]

OBJETIVOS

- Modernização e aperfeiçoamento
- Melhorar acessibilidade, eficiência e economia do sistema [revisão das taxas]
- Alinhar certos aspetos com Direito de Marcas [revisto em 2017]
- Introduzir uma cláusula de reparação na diretiva [peças sobresselentes]
- Prazo de transposição da Diretiva: 24m [**36m**, Cons. Ministros]

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 6/2022 E NOVA DIRETIVA

ATUALIZAÇÃO DE TERMINOLOGIA E CONCEITOS

- “Comunidade” → “União” // Desenhos ou modelos da UE / DMUER
- Definições atualizadas e mais pormenorizadas [a. 3R/a. 2D]

Desenho ou modelo:

A aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, resultante das características, nomeadamente de linhas, contornos, cores, forma, textura, ~~e/ou~~ materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação decoração, incluindo o movimento, a transição ou qualquer outro tipo de animação dessas características;

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 6/2022 E NOVA DIRETIVA

Produto:

Qualquer artigo industrial ou de artesanato, exceto programas de computador, quer esteja incorporado num objeto físico ou em formato digital [*não-físico*], incluindo, ~~entre outros~~;

a) As embalagens, os conjuntos de artigos, as formas de apresentação, a disposição espacial dos elementos destinados a formar um ambiente interior [*ou exterior*] e os componentes para montagem num produto complexo;

b) As obras ou os símbolos gráficos, os logótipos, os padrões de superfície, os caracteres tipográficos e as interfaces gráficas de utilizador, ~~mas excluindo os programas de computador~~;

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 6/2022 E NOVA DIRETIVA

Objeto de proteção / requisito de visibilidade [a.18-AR/a.15D]

— a proteção de desenhos ou modelos só é conferida às características da aparência que sejam visivelmente mostradas no pedido de registo [novo]

Presunção de validade [a.17D]

— Nos processos por infração presume-se que, em benefício do titular do direito sobre o DM registado, estão preenchidos os requisitos estabelecidos para a validade jurídica de um direito sobre um DM registado. Presunção refutável por *reconvenção* [equivalente ao a. 85/1 R atual]

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 6/2022 E NOVA DIRETIVA

Direitos conferidos [a.19R/16D]

- Proibir a criação, o descarregamento, a cópia e a disponibilização de qualquer meio ou *software* de registo dos DM para permitir o fabrico de um produto protegido [*Impressoras 3D*]
- **Mercadorias em trânsito:** impedir a circulação de produtos contrafeitos pelo território da UE ou a sua colocação sob outro regime aduaneiro sem que sejam introduzidos em livre prática nesse território.
[*Equiv. Direito de Marcas*]

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 6/2002 E NOVA DIRETIVA

Cumulação com direito de autor [a.96R/a.23D]

Qualquer desenho ou modelo protegido como DMUE [*por um ~~registro~~ direito sobre um desenho ou modelo registado num Estado-Membro de acordo com a presente diretiva*] beneficia igualmente da proteção conferida pelo direito de autor ~~desse Estado~~ a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado ou definido sob qualquer forma *desde que estejam preenchidos os requisitos da legislação da União em matéria de direitos de autor.* ~~Cada Estado-membro determinará o âmbito dessa proteção e as condições em que é conferida, incluindo o grau de originalidade exigido.~~ [TJUE, Cofemel/Brompton]

- Cessa a delegação nos EMs.
- Harmonização do conceito de 'obra'? Efeito prático?

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 6/2022 E NOVA DIRETIVA

[...] para que um objeto possa ser considerado original, é simultaneamente necessário e suficiente que reflita a personalidade do seu autor, manifestando as escolhas livres e criativas deste [§ 30]. Em contrapartida, quando a realização de um objeto tiver sido determinada por considerações técnicas, por regras ou por outras limitações, que não deixaram margem para o exercício de liberdade criativa, não se pode considerar que esse objeto tenha a originalidade necessária para poder constituir uma obra [§ 31].

[...] o conceito de «obra» implica necessariamente a existência de um objeto identificável com suficiente precisão e objetividade [§ 32]; [...] uma identificação que se baseia essencialmente em sensações, intrinsecamente subjetivas, da pessoa que apreende o objeto em causa não preenche o requisito de precisão e de objetividade exigido [§ 34]

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 6/2022 E NOVA DIRETIVA

OBRAS PROTEGIDAS		OBRAS NÃO PROTEGIDAS	
Padrão de tecido (UK)		Botas de Borracha (DK)	
Interior de loja (IT)		Lide tauromáquica (ES)	
Parka (NL)		Jeans, Tshirts e sweatshirts (P)	
		Marcadores (P)	
		Abrigos de passageiros (P)	
		Desenho de um cavalo (P)	

**Pinheiro Torres, Cabral
Sousa e Silva & Associados**
Sociedade de Advogados, SP, RL

PTCS
PTCS

www.ptcs.pt

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 6/2022 E NOVA DIRETIVA

Limitação dos direitos conferidos [a.20R/a.18D]

— À lista de utilizações autorizadas adita-se a «utilização referencial» [já no a. 198 CPI] e a utilização para «comentário, crítica ou paródia» [TJUE, Nintendo]

Símbolo de registo de desenho ou modelo [a.26-AR/a.24D]

— Facultativo: letra D rodeada de um círculo; que pode ser acompanhada do número de registo do DM ou conter uma hiperligação para a entrada do desenho ou modelo no Registo.

Cláusula de reparação [a.20-AR/19D]

— Não é conferida proteção aos DM que constituam componentes de produtos complexos, cujá 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. [*peças sobresselentes*]

— **Condição:** que o fabricante ou vendedor informe os consumidores, com uma indicação clara e visível no produto ou de outra forma adequada, sobre a origem do produto a ser utilizado, de modo a que possam tomar uma decisão informada entre produtos concorrenciais

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 6/2022 E NOVA DIRETIVA

Direito de utilização anterior [22R/21D]

— Um terceiro que, antes da data de depósito do pedido ou da prioridade, tinha começado a utilização de boa-fé, ou tinha efetuado preparativos sérios e efetivos para esse fim, de um DM que não tenha sido copiado, pode reivindicar um direito baseado numa utilização anterior.

— Esse direito habilita-o a explorar o DM [não a proibir terceiros de o explorar]. A diretiva não refere a proibição da licença ou cessão deste direito [o Reg. prevê-a: a. 22/3].

Adiamento da publicação [a.50R/30D]

— O requerente do registo de um DM pode solicitar, no momento do depósito do pedido, que a publicação do DM registado 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.

Já existia no RDM; na Dir é novo. Mas o CPI já tinha [a. 190]

[direito de patentes: a. 69/2 CPI, 18m, pode antecipar/ MU: a. 131/2 CPI, 6m, pode antecipar]

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 6/2022 E NOVA DIRETIVA

Representação do DM [a36,36aR/a26D]

- Distinguir claramente e publicar todos os pormenores do objeto a proteger, independentemente dos meios de representação
- clara, precisa, coerente e de qualidade, permitindo que todos os pormenores do objeto para o qual é pretendida proteção sejam claramente distinguidos e publicados.
- qualquer forma de reprodução visual do DM, a preto e branco ou a cores. A reprodução pode 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.

- Deixa de se poder depositar um exemplar ou amostra do produto.

Pedidos múltiplos [a.37R/a.27D],

- Podem ser combinados vários DM num pedido múltiplo para o registo, mesmo que os produtos não pertençam todos à mesma classe da Classificação Internacional de Desenhos ou Modelos Industriais [Locarno].

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 6/2002 E NOVA DIRETIVA

Harmonização com os procedimentos aplicáveis à marca da UE

- abandono da possibilidade de depositar um pedido de DMCR através de um dos institutos centrais da propriedade industrial dos EMs
- introdução da possibilidade de requerer a continuação de um processo [a.67A] e revogação de decisão do EUIPO [*erro manifesto*; a. 66H]
- a extensão das regras relativas à representação profissional a todo o EE Europeu [a.77R]
- Instituir um procedimento administrativo de declaração de nulidade [Portugal já tem dd. 2018]

Taxas cobradas [Anexo I do Reg.]

- Revoga regulamento de taxas [integra-o no Reg. 6/2002]
- Reduz taxa de depósito para EUR 250 [atual 230+120 publ.]; facilita pedidos múltiplos
- Abolida a taxa de publicação [fundida com taxa de pedido]