

# DESENHOS E MODELOS: EVOLUÇÃO LEGISLATIVA

*Pelo Dr. Carlos Olavo*

## *SUMÁRIO:*

1 – Introdução. 2 – Os Desenhos e Modelos nas Convenções Internacionais. *A)* A Convenção da União de Paris. *B)* O Acordo TRIPS. *C)* Os Acordos da Haia. 3 – A Evolução Legislativa Portuguesa sobre Desenhos e Modelos: *A)* A Lei de 24 de Maio de 1896; *B)* O Código da Propriedade Industrial de 1940. 4 – O actual Código da Propriedade Industrial: *A)* O Objecto da Protecção; *B)* A Titularidade do Direito ao Modelo ou ao Desenho; *C)* Processo de Registo dos Modelos e Desenhos; *D)* Conteúdo do Direito ao Modelo ou ao Desenho. 5 – A Directiva n.º 98/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho. 6 – O Projecto de Regulamento sobre Desenhos e Modelos Comunitários. 7 – As Relações entre a Protecção dos Desenhos e Modelos e a Protecção da Marca de Forma. 8 – As Relações entre a Protecção dos Desenhos e Modelos e a Protecção do “*Trade Dress*”. 9 – As Relações entre a Protecção dos Desenhos e Modelos e o Direito de Autor. 10 – Conclusões sobre a Evolução da Protecção dos Desenhos e Modelos.

## **1. Introdução**

De há muito que se reconhece que o aspecto exterior do produto pode representar um significativo valor acrescentado que confere ao respectivo produtor uma vantagem competitiva.

Os motivos ornamentais que definem ou caracterizam os produtos, quer pelas respectivas qualidades estéticas, quer pela sua originalidade, constituem elementos de atracção de clientela, cuja protecção se impõe numa economia de mercado.

Essa protecção tem-se tornado mais premente à medida que a utilização dos elementos ornamentais se expande dos respectivos mercados originários, tais como o vestuário e o mobiliário, para novos mercados, como é o caso das máquinas e equipamentos.

É no âmbito da protecção dos motivos ornamentais dos objectos que se inserem os desenhos e modelos.

Quer o desenho, quer o modelo são elementos de decoração figurativos.

Distinguem-se, porém, por o desenho ser meramente gráfico e bidimensional, e o modelo ser tridimensional.

Não é, porém, unívoca a terminologia utilizada.

Se, actualmente, a referência costuma ser feita apenas a “desenhos e modelos”, a mesma realidade é referida, por vezes, como “desenhos e modelos de fábrica” “desenhos e modelos industriais”, “desenhos e modelos ornamentais”, ou, em língua inglesa, simplesmente “designs”.

A diferença terminológica não esconde, porém, a identidade substancial da realidade em causa.

## **2. Os Desenhos e Modelos nas Convenções Internacionais**

### **A) A Convenção da União de Paris**

A Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, integrava já, na sua redacção inicial, os desenhos e modelos industriais, no âmbito da protecção da propriedade industrial.

Era, no entanto, omissa, quanto à concretização de semelhante protecção, para além da possibilidade de invocação da prioridade unionista.

Só através da revisão de Estocolmo de 14 de Julho de 1967 foi introduzido o actual artigo 5.º-quinquies, que determina que os desenhos e modelos industriais serão protegidos em todos os países da União, explicitando o artigo 5.º B) que a protecção dos desenhos e modelos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objectos semelhantes àqueles que se encontram protegidos.

## B) O Acordo TRIPS

O TRIPS refere os desenhos e modelos industriais nos artigos 25.º e 26.º.

Diz o primeiro desses artigos:

*“1. 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 difirirem significativamente de desenhos ou modelos concebidos 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.*

*2. Cada Membro assegurará que os requisitos para obtenção da protecção de desenhos ou modelos de têxteis, nomeadamente no que se refere a eventuais custos, exames ou publicações, não comprometam indevidamente a possibilidade de requerer e obter essa protecção. Os Membros serão livres de dar cumprimento a esta obrigação através da legislação em matéria de desenhos ou modelos industriais ou através da legislação em matéria de direitos de autor”.*

E preceitua o artigo 26.º:

*“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.*

*3. A duração da protecção oferecida será de pelo menos 10 anos."*

### **C) Os Acordos da Haia**

Pelo Acordo da Haia de 1925, foi criado um registo internacional de desenhos e modelos, que permite a respectiva protecção em todos os países signatários desse Acordo através de um único depósito junto da Secretaria Internacional de Genebra (<sup>1</sup>).

O registo internacional simplifica as inerentes formalidades, substituindo os vários pedidos de registos nacionais por um único pedido, mas não altera as condições de protecção atribuídas em cada país signatário pela respectiva lei nacional, excepto quanto às regras comuns estabelecidas no próprio Acordo.

O Acordo da Haia de 1925 foi objecto de revisão pelo Acto de Londres de 2 de Junho de 1934, tendo sofrido posteriormente várias revisões, que deram origem ao Novo Acordo da Haia assinado em 28 de Novembro de 1960, já modificado pelo Protocolo de Genebra de 29 de Agosto de 1975.

Os Acordos da Haia abrangem 3 grupos de Estados, uma vez que há Estados vinculados ao Acto de Londres de 1934 e ao Acto da Haia de 1960, outros vinculados apenas ao primeiro, mas não ao segundo, e outros vinculados ao Acto da Haia de 1960, mas não ao Acto Londres de 1934.

Portugal, no entanto, não é parte em qualquer das versões dos Acordos em causa.

## **3. A Evolução Legislativa Portuguesa sobre Desenhos e Modelos**

### **A) A Lei de 24 de Maio de 1896**

Em Portugal, a Lei de 24 de Maio de 1896 tratava, no respectivo Título VII, do depósito dos desenhos e modelos.

---

(<sup>1</sup>) Cfr. Pierre Greffe et François Greffe, *Traité des Dessins et des Modèles*, 6.<sup>a</sup> ed., 2000, págs. 596 e segs.

Estabelecia o respectivo artigo 157.º:

*“Qualquer fabricante português ou estrangeiro, que tenha domicílio ou estabelecimento em Portugal e suas colónias, ou em algum dos países da União para a protecção da propriedade industrial, pode fazer depositar os seus desenhos ou modelos de fábrica, recebendo um título de depósito que lhes garante a propriedade desse desenho ou modelo, quando satisfaça os preceitos exigido nesta lei.”*

Por seu turno, preceituava o artigo 158.º:

*“Consideram-se “desenhos de fábrica” os desenhos, figuras, gravuras, estampas, pinturas e quaisquer padrões ou disposições de linhas e cores susceptíveis de se imprimir, pintar, tocar <sup>(2)</sup>, bordar, gravar e cunhar na superfície dos objectos fabricados de uma maneira distinta.*

*§ único. Exceptuam-se as gravuras, pinturas, esmaltes, bordados, fotografias e quaisquer desenhos, quando tenham puramente o carácter artístico, e não devam considerar-se meros acessórios dos produtos industriais”.*

E acrescentava o artigo 159.º:

*“Consideram-se “modelos de fábrica”: moldes, formas, objectos em relevo e as formas que apresentam os produtos industriais, ou que são susceptíveis de se aplicar aos mesmos produtos.*

*§ único. Exceptuam-se as estátuas, obras de talha e esculturas de carácter artístico”.*

Dizia ainda o artigo 160.º:

*“As matrizes tipográficas, obtidas por qualquer processo, são consideradas como desenhos”.*

---

(2) Trata-se de erro tipográfico, sendo a palavra correcta “tecer”, tal como constava do Decreto ditatorial de 15 de Dezembro de 1894, que a Lei veio substituir apenas com ligeiras diferenças.

De acordo com o artigo 161.º, o mesmo objecto pode ser depositado pelos desenhos que o ornem e pelo modelo que realiza.

A protecção dependia de registo, ou depósito, como então se denominava esse registo, que era concedido após se proceder a exame sumário, e cuja duração era de 5 anos, indefinidamente renovável por iguais períodos (artigo 173.º).

Só se concedia ou reservava o título de depósito aos desenhos e modelos novos, ou aos que, não o sendo inteiramente, realizavam combinações novas de elementos antigos ou conhecidos, ou disposições de elementos já usados, diversas das empregues habitualmente e bastante vulgarizadas, mas que apresentavam um aspecto geralmente distinto (artigo 174.º).

De acordo com o artigo 166.º, a concessão do título de depósito não importava que o desenho ou modelo depositado fosse novo, ou seja, implicava mera presunção de novidade.

## **B) O Código da Propriedade Industrial de 1940**

A Lei de 24 de Maio de 1896 foi substituída pelo Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto n.º 30.679, ao abrigo da Lei n.º 1972, de 21 de Junho de 1938.

Esse Código dedicava o Capítulo II do Título II aos modelos de utilidade e modelos e desenhos industriais.

Nos termos do respectivo artigo 37.º, consideram-se modelos de utilidade e são como tais protegidos os modelos de ferramentas, utensílios, vasilhame e demais objectos destinados a uso prático, ou os de qualquer parte dos mesmos, que, por nova forma, disposição, ou novo mecanismo, aumentem ou melhorem as condições de aproveitamento de tais objectos.

Explicita o § único desse artigo que, nestes modelos, é protegida a forma específica e nova que torna possível o aumento da sua utilidade ou a melhoria do seu aproveitamento.

Os modelos de utilidade protegem, pois, as pequenas invenções destinadas a uso prático, e consistentes numa nova configuração, disposição ou mecanismo.

São criações engenhosas que tornam os objectos corpóreos mais úteis ou aproveitáveis por uma simples modificação na forma ou disposição, sendo este o elemento específico <sup>(3)</sup>.

Os modelos industriais são definidos no artigo 40.º, nos seguintes termos:

*“Consideram-se modelos industriais os moldes, formas, padrões, relevos e demais objectos que sirvam de tipo na fabricação de um produto industrial, definindo-lhe a forma, as dimensões, a estrutura ou a ornamentação.*

*§ único. Nestes modelos é protegida apenas a forma sob o ponto de vista geométrico ou ornamental”.*

Os modelos de utilidade distinguem-se claramente dos modelos industriais.

Nos primeiros, a forma é essencialmente funcional — visa aumentar a utilidade do objecto ou melhorar o seu aproveitamento.

Nos modelos industriais, a forma é puramente estética, sem influência na função para que foi criada.

A par dos modelos industriais, que constituem a forma do objecto, a lei contempla também os desenhos industriais, que constituem a respectiva decoração.

Diz o artigo 41.º:

*“Consideram-se desenhos industriais as figuras, pinturas, fotografias, gravuras ou qualquer combinação de linhas ou cores, aplicadas com fim comercial à ornamentação de um produto, por qualquer processo manual, mecânico ou químico”.*

O artigo 42.º exceptua, da susceptibilidade de protecção como modelo ou 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.

---

<sup>(3)</sup> Cfr. Parecer da Câmara Corporativa sobre a Proposta que deu origem à Lei n.º 1972, Lisboa, 1937, pág. 198.

A protecção dos modelos e desenhos industriais depende do respectivo registo, denominado “depósito” (artigo 44.º), o qual produz efeitos durante o período de 5 anos a contar da data da sua concessão, indefinidamente renovável (artigo 45.º).

O depósito é efectuado após um processo que inclui, previamente ao correspondente despacho, publicações, estudo e informação, bem como eventual oposição (artigos 59.º a 61.º).

A lei exige, para que goze de semelhante protecção, a novidade absoluta do modelo ou desenho, ou, pelo menos, a sua singularidade.

Determina o artigo 43.º:

*“Só gozam de protecção legal os modelos ou desenhos novos e os que, não o sendo inteiramente, realizem combinações novas de elementos conhecidos, ou disposições diferentes de elementos já usados, que dêem aos respectivos objectos aspecto geral distinto”.*

E, nos termos do artigo 51.º, é novo o desenho ou modelo que, antes do pedido do respectivo depósito, ainda não foi divulgado dentro ou fora do País, de modo a poder ser conhecido e explorado por peritos na especialidade.

Não importam modificação do modelo ou desenho depositado, simples alterações de dimensão, cores ou material empregue, como decorre dos artigos 57.º e 58.º.

O modelo e o desenho industrial devem, pois, corresponder a uma criação do seu autor.

#### **4. O actual Código da Propriedade Industrial**

##### **A) O Objecto da Protecção**

O Código da Propriedade Industrial de 1940 foi substituído pelo Código aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro (4), para entrar em vigor a 1 de Junho de 1995.

---

(4) É a este Código que se reportam os artigos mencionados sem indicação do diploma.



O actual Código da Propriedade Industrial reporta-se aos modelos e desenhos industriais no respectivo Capítulo III do Título I, distinguindo-os assim claramente dos modelos de utilidade, previstos no Capítulo II.

Quanto aos modelos industriais, bem como aos desenhos industriais, a actual lei segue de perto a anterior.

Assim, o artigo 139.º contem idêntica definição de modelo industrial, (5) do seguinte teor:

*“1. Podem ser protegidos como modelos industriais os moldes, formas, padrões, relevos, matrizes e demais objectos que sirvam de tipo na fabricação de um produto industrial, definindo-lhe a forma, as dimensões, a estrutura ou a ornamentação.*

*2. Nestes modelos é protegida apenas a forma sob o ponto de vista geométrico ou ornamental”.*

A definição de desenho industrial constante do artigo 140.º, embora mais extensa, não diverge substancialmente da constante do artigo 41.º do Código de 1940.

Diz esse artigo 140.º:

*“Podem ser protegidos como desenhos industriais:*

- a) As figuras, pinturas, fotografias, gravuras ou qualquer combinação de linhas ou cores ou de linhas e cores ornamentais ou não, aplicadas a um produto com fim comercial, por qualquer processo manual, mecânico ou químico;*
- b) Os caracteres, tipos, matrizes tipográficas de qualquer espécie, chapas estereotípicas de cartão, metais destinado à impressão tipográfica de letras, algarismos, notas musicais ou outros quaisquer sinais, símbolos, monogramas, emblemas, tarjas e filetes”.*

O artigo 142.º exclui do conceito de modelo ou desenho industrial as obras de arte, nos seguintes termos:

*“1. Não se consideram modelos ou desenhos industriais as obras de escultura, arquitectura e pintura, as gravuras,*

---

(5) Apenas se acrescenta a referência a “matrizes”.

*esmaltes, bordados, fotografias e quaisquer desenhos com carácter puramente artístico.*

*2. O disposto no número anterior não se aplica às 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”.*

A novidade absoluta ou singularidade continua a ser uma exigência da lei, desta feita no artigo 141.º, cuja redacção, idêntica à do artigo 43.º do Código de 1940, é a seguinte:

*“Só gozam de protecção legal os modelos ou desenhos novos e os que, não o sendo inteiramente, realizem combinações novas de elementos conhecidos, ou disposições diferentes de elementos já usados, que dêem aos respectivos objectos aspecto geral distinto”.*

Determina, porém, o artigo 143.º:

*“Não podem ser objecto de registo:*

- a) Os modelos ou desenhos destituídos de realidade prática ou insusceptíveis de ser industrializados;*
- b) Os modelos ou desenhos cuja utilização for contrária à lei, ou à ordem pública, ou ofensiva dos bons costumes;*
- c) Os modelos ou desenhos desprovidos de novidade.”*

E, de acordo com o artigo 144.º, é novo o modelo ou desenho que, antes do pedido do respectivo registo, ainda não foi divulgado dentro ou fora do país, de modo a poder ser conhecido e explorado por peritos na especialidade.

Explicita o n.º 2 desse artigo 144.º:

*“Não se considera novo:*

- a) O modelo ou desenho que, dentro ou fora do País, já foi objecto de registo anterior, embora nulo ou caduco;*
- b) O que tenha sido descrito em publicações de modo a poder ser conhecido e explorado por peritos na especialidade;*

*c) O utilizado de modo notório ou por qualquer forma caído no domínio público.”*

Objecto da protecção é assim a criação de espírito que permite dar forma nova, ou pelo menos singular, a um produto.

### **B) A Titularidade do Direito ao Modelo ou ao Desenho**

O modelo e o desenho representam criação do espírito humano que decorre da actividade intelectual de uma ou mais pessoas.

A regra é a de que o direito ao registo pertence ao autor do modelo ou desenho, nos termos do artigo 146.º.

Mas pode o autor da criação aplicar a sua própria actividade por conta de outrem, que fica sendo, portanto, o sujeito originário do direito sobre o modelo ou o desenho, como já se ponderava, relativamente às patentes de invenção, no Parecer da Câmara Corporativa sobre a Proposta de Lei que deu origem à Lei n.º 1972, de 21 de Junho de 1938, que definiu as bases do Código da Propriedade Industrial de 1940 <sup>(6)</sup>.

Pode-se assim distinguir entre o direito ao registo e o direito à autoria do modelo ou desenho <sup>(7)</sup>.

A lei não exige que quem requeira o registo do modelo ou desenho seja o efectivo criador.

Ao invés, o artigo 148.º expressamente prevê que o registo seja pedido em nome diverso do do seu autor, o qual, no entanto, tem o direito de ser designado como tal no requerimento de registo e no título respectivo.

---

<sup>(6)</sup> A questão tem sido analisada sobretudo a respeito das chamadas “invenções laborais”; cfr. Parecer cit., pág. 210, Paul Roubier, *Le Droit de La Propriété Industrielle*, Vol. 1, 1954, pág. 189, J. M. Mousseron, *Traité des Brevets*, 1984, pág. 481, Justino Cruz, *Código da Propriedade Industrial*, 2.ª ed., 1985, pág. 73.

<sup>(7)</sup> O direito à autoria constitui um direito eminentemente de ordem moral, que reveste várias faculdades, nomeadamente o direito a ser mencionado como tal no requerimento e no título do registo.

Acresce que os direitos emergentes dos registos de modelos e desenhos, bem como os emergentes dos respectivos pedidos, podem ser livremente cedidos (artigo 29.º, n.º 1 e n.º 2).

Nada obsta, pois, a que o direito de requerer o registo seja atribuído a terceiro <sup>(8)</sup>.

Desta sorte, se o direito à autoria pertence sempre ao criador, o direito ao registo do modelo ou do desenho pertence a quem ele for atribuído, por força da lei ou de contrato.

Se o criador declarar, geral ou especialmente, que deseja conceder a outra pessoa as suas próprias criações, aproveitam a essa pessoa as consequências jurídicas de tais criações.

É frequente que o modelo ou o desenho seja criado no âmbito de um contrato entre o respectivo autor e terceiro, através do qual se pode regular a atribuição do correspondente direito privativo.

Sendo, muitas vezes, esse contrato um contrato de trabalho, a lei determina regras específicas para o efeito no artigo 147.º, do seguinte teor:

*“1. Os modelos e desenhos industriais criados por assalariados ou empregados, particulares ou do Estado, no exercício das suas funções, reputam-se propriedade da entidade patronal e pagos com o respectivo salário, não podendo, salvo estipulação em contrário, ser depositados nem produzidos pelos mesmos em seu nome, sob pena de serem havidos como usurpadores ou contrafactores, tendo, porém, direito a serem reconhecidos como autores dos modelos e desenhos industriais e a fazerem inscrever os seus nomes no respectivo título.*

*2. Fora dos casos previstos no número anterior, sempre que o modelo ou desenho se integrar na actividade da empresa, terá esta direito a assumir a propriedade do registo ou a reservar-se o direito à exploração exclusiva do modelo ou desenho, à aquisição do registo ou à faculdade de pedir ou adquirir registo estrangeiro.*

*3. No caso previsto no número anterior o autor terá direito a remuneração equitativa, deduzida a importância*

---

(8) Cfr. Pierre Greffe e François Greffe, *Traité*, pág. 137 e segs..

*correspondente a qualquer auxílio prestado pela empresa para realizar o modelo ou desenho.*

*4. O autor deverá informar a empresa dos pedidos de registo que tiver apresentado no prazo máximo de três meses a partir da data em que o modelo ou desenho é considerado concluído.*

*5. O não cumprimento da obrigação prevista no número anterior por parte do autor acarretará a perda dos direitos que se reconhecem a esse título.*

*6. A empresa poderá exercer os seus direitos no prazo de três meses a contar do recebimento da notificação do autor.*

*7. A aquisição do direito da empresa a que se referem os números anteriores fica sem efeito se a remuneração não for integralmente paga no prazo estabelecido.*

*8. Se na hipótese dos n.ºs 2 e 3 as partes não chegarem a acordo, será a questão resolvida, nos termos do Decreto-Lei n.º 31/86, de 25 de Agosto, por juízo arbitral, constituído por um árbitro nomeado pela empresa, outro pelo autor do modelo ou desenho e o terceiro por acordo e, na falta deste, pelo presidente do tribunal da relação do distrito judicial em cuja área o trabalhador exercer habitualmente as suas funções.*

*9. Para efeito dos números precedentes serão considerados como feitos durante a execução do contrato os modelos ou desenhos cujo registo tiver sido pedido durante o ano seguinte à data em que o autor deixar a empresa.”*

Prevê-se nesta disposição legal a existência, entre o criador do modelo ou do desenho e uma empresa, de um contrato de trabalho <sup>(9)</sup>.

De facto, é no âmbito do contrato de trabalho que o problema da titularidade do registo se coloca com maior acuidade, dadas as condições de direcção e subordinação em que a actividade do trabalhador é exercida.

---

<sup>(9)</sup> É a posição pacificamente defendida perante disposições paralelas relativas a patentes de invenção; cfr. Parecer cit., pág. 159, Justino Cruz, Código, pág. 73, J. M. Mousseron, Traité, pág. 504, Alberto Bercovitz, Anotaciones a la Regulacion Legal Española sobre Inventiones Laborales, 1976, pág. 12.

No entanto, nada impede que alguém estabeleça com outrem um contrato — de prestação de serviços por exemplo — mediante o qual se proponha realizar, a favor deste, a criação de obras de arte aplicada, exercendo essa actividade sem a subordinação que o contrato de trabalho implica.

São múltiplas as modalidades de contratos que podem conter cláusulas que prevêem a cessão do direito ao registo.

A atribuição do direito ao registo dos modelos e desenhos dá-se então por força de contrato.

### **C) Processo de Registo dos Modelos e Desenhos**

O actual Código deixou de utilizar, para designar a protecção concedida, a expressão “depósito”, pouco precisa e com diferentes acepções, preferindo a palavra “registo”.

O processo de registo de modelos e de desenhos vem regulado nos artigos 150.º e seguintes.

O processo começa com um requerimento, ao qual se aplica o artigo 57.º com as alterações naquele referidas.

Desta sorte, o pedido de registo do modelo ou desenho será feito em requerimento formulado em impresso próprio, redigido em língua portuguesa, que indique:

- a) O nome, firma ou denominação social do requerente, sua nacionalidade e domicílio ou lugar em que está estabelecido;
- b) A epígrafe ou título que designe o objecto que se pretende registar ou o fim a que se destina, segundo os casos;
- c) O nome e país de residência do autor;
- d) A novidade atribuída ao modelo ou desenho industrial;
- e) O país onde se tenha apresentado o primeiro pedido e a data e o número dessa apresentação, no caso de o requerente pretender reivindicar o direito de prioridade.

O requerimento deve ser assinado pelo requerente ou pelo seu mandatário, sendo obrigatória, neste caso, a junção de procuração (artigo 57.º, n.º 2).

As expressões de fantasia utilizadas para designar o objecto do registo não constituem objecto de reivindicação, mas poderão registar-se como marca (artigo 57.º, n.º 3).

Acrescenta o artigo 152.º, sob a epígrafe “Unidade de requerimento”:

*“1. No mesmo requerimento não se pode pedir mais de um registo e a cada modelo ou desenho corresponde um registo diferente.*

*2. Os modelos ou desenhos constituídos por várias partes indispensáveis para formar um todo serão incluídos num único registo.*

*3. Poderão ainda ser incluídos num único registo os modelos ou desenhos, num número máximo de 10, sempre que a aplicação seja a mesma, embora os objectos sejam diferentes.*

*4. Poderão ser registados o modelo de um objecto e o desenho que eventualmente lhe esteja aplicado.*

*5. Não depende de novo registo a ampliação ou redução à escala dos modelos ou desenhos já registados.*

*6. As diferenças de cor ou de material não implicam registos distintos.”*

Apresentado o pedido ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, os serviços promoverão o respectivo exame e classificação, sendo feito desse exame um relatório com o parecer do examinador (artigo 153.º, n.ºs 1 e 2).

Quando o registo do modelo ou desenho industrial estiver em condições de ser aprovado, são publicados os correspondentes avisos<sup>(10)</sup>, com a reprodução desse modelo ou desenho, no *Boletim da Propriedade Industrial* para o efeito de reclamação de quem julgar prejudicado, reclamação a ser apresentada no prazo de 2 meses a contar da publicação (artigo 156.º).

Nos termos do artigo 67.º, aplicável por força do artigo 157.º:

a) Não havendo reclamações, será publicado o aviso de concessão do registo;

---

<sup>(10)</sup> Este aviso não será publicado antes de decorridos 12 meses a contar da data da apresentação do pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ou da propriedade reivindicada, salvo se a publicação for antecipada a pedido expresso do requerente (artigo 153.º, n.ºs 4 e 5).

- b) Havendo reclamações, será o requerente notificado para contestar, nos termos do artigo 17.º;
- c) Finda a discussão, será o pedido novamente examinado e submetido a despacho, que será publicado no Boletim da Propriedade Industrial.

Esse despacho pode ser de concessão ou de recusa.

Se o sinal obedecer aos princípios que enformam a composição do modelo ou do desenho, o registo deverá ser concedido.

De acordo com o artigo 158.º, n.º 1, será recusado o registo:

- a) Se se tratar de objectos expressamente declarados insusceptíveis de protecção;
- b) Se se reconhecer que existe registo anterior de modelo ou desenho confundível com o pedido;
- c) Se por meio dele se pretender obter o privilégio atribuído à marca registada, na impossibilidade de se conseguir o respectivo registo em razão das proibições estabelecidas para essa categoria, ou se o modelo ou desenho já estiver incluído em marca registada a favor de outrem para produto idêntico ou similar;
- d) Se pela descrição os modelos forem considerados patentes de invenção ou modelos de utilidade;
- e) Se se verificar que houve infracção ao disposto no artigo 147.º.

Acrescenta o n.º 2 do mesmo artigo que, no caso previsto na alínea e) do número anterior, em vez da recusa do registo pode ser concedida a transmissão total ou parcial em favor do interessado, se este a tiver pedido.

Das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedam ou recusem protecção em Portugal a determinado registo de modelo ou de desenho cabe recurso para o Tribunal de Comércio de Lisboa <sup>(1)</sup> seguindo-se o processo estabelecido nos artigos 38.º a 44.º.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro, conjugado com o artigo 89.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro.



#### D) Conteúdo do Direito ao Modelo ou ao Desenho

Através do registo, adquire o interessado o direito privativo da propriedade industrial que é o direito ao modelo ou ao desenho <sup>(12)</sup>.

O direito ao modelo ou ao desenho, tal como os outros direitos privativos da propriedade industrial, está sujeito a um sistema de registo constitutivo ou atributivo.

Por conseguinte, não haverá direito exclusivo sobre um determinado bem se este não estiver registado; o bem imaterial que é objecto desse direito apenas se reconduz em termos directos e imediatos ao seu titular desde que tal conste do registo.

Neste sentido, corrobora o artigo 162.º, n.º 1, do seguinte teor:

*“O registo dá o direito ao uso exclusivo em todo o território português, produzindo, fabricando, vendendo ou explorando o objecto do registo, com a obrigação de o fazer de modo efectivo e em harmonia com as necessidades da economia nacional”.*

Por força da remissão constante do n.º 2 do artigo 162.º, e adaptando os n.ºs 2 e 3 do artigo 96.º, o artigo 97.º, as alíneas b) a d) do artigo 98.º, e os artigos 99.º e 100.º, o conteúdo do direito ao modelo ou ao desenho obedece ainda a várias regras.

Assim, o registo confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objecto de modelo ou desenho, ou a importação ou posse do mesmo para algum dos fins mencionados (artigo 96.º, n.º 2).

O titular do registo pode opor-se a todos os actos que constituam violação do seu modelo ou desenho, mesmo que se fundem noutra registo com data de prioridade posterior, sem necessidade de impugnar os títulos ou pedir a anulação dos registos dos modelos ou desenhos em que esse exercício se funde (artigo 96.º, n.º 3).

---

<sup>(12)</sup> Por comodidade de linguagem, falo de “direito ao modelo” e de “direito ao desenho”, embora o direito possa incidir simultaneamente sobre o modelo e sobre o desenho, como decorre do artigo 152.º, n.º 4.

A lei antecipa a protecção inerente ao registo a partir da data da publicação do pedido.

De facto, a partir dessa publicação, goza o modelo ou desenho da protecção que seria conferida pela atribuição do direito, de acordo com o artigo 62.º, n.º 6, aplicável por força do artigo 153.º, n.º 7.

A mesma protecção provisória será aplicável, ainda antes da data da publicação, em relação a qualquer pessoa que tenha sido notificada da apresentação do pedido (artigo 66.º, n.º 7).

No entanto, as sentenças judiciais relativas a acções propostas na base da protecção provisória não poderão ser proferidas antes da concessão ou recusa definitiva do registo (artigo 66.º, n.º 8).

Mas as mencionadas regras contêm também limitações ao conteúdo do direito.

Assim, a tutela conferida pelo registo não abrange o uso privado, sem finalidade comercial (artigo 97.º).

Os direitos conferidos pelo registo tampouco abrangem (artigo 98.º, alíneas *b*) a *d*):

- Os actos realizados exclusivamente para fins de ensaio ou experimentais;
- A utilização a bordo dos navios dos outros países da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial do objecto do modelo ou desenho registado no corpo do navio, nas máquinas, na mastreação, aprestos e outros acessórios, quando esses navios entrarem temporária ou acidentalmente nas águas do país, desde que o referido objecto seja exclusivamente utilizado para as necessidades do navio;
- A utilização do objecto do modelo ou desenho registado na construção ou no funcionamento de veículos de locomoção aérea ou terrestre dos outros países da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial ou de acessórios desses veículos, quando esses entrarem temporária ou acidentalmente no território dos Estados Contratantes.

Os direitos conferidos pelo registo não abrangem os actos relativos aos produtos protegidos por esse registo após a colocação desses produtos da Comunidade pelo titular do registo ou com o

seu consentimento expresso (artigo 99.º), situação que se reconduz ao chamado “esgotamento do direito”.

Por força do artigo 100.º, aplicável “*ex vi*” artigo 162.º, n.º 2, os direitos conferidos pelo registo não são oponíveis a quem, de boa-fé no território nacional e antes da data do pedido ou da data da prioridade, quando esta é reivindicada, chegou por seus próprios meios ao conhecimento do objecto do registo, ou o utilizava ou fazia preparativos efectivos e sérios com vista a tal utilização, excepto quando o conhecimento resulta de actos ilícitos ou contra os bons costumes praticados contra o titular do modelo ou desenho.

O registo tem a duração de 25 anos a contar da data do respectivo pedido (artigo 160.º), que representam o limite temporal do correspondente direito.

## **5. A Directiva n.º 98/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho**

Com vista à harmonização das várias legislações dos Estados-membros da União Europeia sobre desenhos e modelos, o Parlamento Europeu e o Conselho adoptaram a Directiva n.º 98/71/CE, de 13 de Outubro de 1998, a ser transposta o mais tardar até 28 de Outubro de 2001.

Nessa Directiva, contêm-se regras precisas sobre:

- A definição de modelos e desenhos;
- Os requisitos de protecção em geral e em especial para as partes componentes de produtos complexos;
- O âmbito e conteúdo da protecção;
- O período de protecção;
- Os limites aos direitos conferidos pelo registo;
- As relações com outras formas de protecção em geral, e, em especial, com o direito de autor.

No que toca à definição de modelos e desenhos, estabelece o artigo 1.º que “desenho ou modelo” designa 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.

Explicita ainda esse artigo que “produto” designa qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre outros, os componentes para montagem de um produto complexo, as embalagens, os elementos de apresentação, os símbolos gráficos e os caracteres tipográficos, mas excluindo os programas de computador, e “produto complexo” designa qualquer produto composto por componentes múltiplos susceptíveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados para o montar novamente.

A definição de desenho e modelo é, pois, mais ampla do que a da lei portuguesa, porquanto abrange a totalidade dos aspectos exteriores de um produto.

No entanto, a referência a “produto” mantém fora da respectiva definição os desenhos, figuras e combinações luminosas e de movimento.

Os requisitos de protecção constam dos artigos 3.º, 4.º e 5.º, do seguinte teor:

### “Artigo 3.º

#### *Condições de protecção*

*1. Os Estados-membros protegerão desenhos e modelos mediante registo, conferindo aos seus titulares direitos exclusivos nos termos da presente directiva.*

*2. Um desenho ou modelo será protegido pelo registo na medida em que seja novo e possua carácter singular.*

*3. Considera-se que o desenho ou modelo que se aplica ou está incorporado num produto que constitua um componente de um produto complexo é novo e possui carácter singular:*

*a) Se o componente, depois de incorporado no produto complexo, continuar visível durante a utilização normal deste último;*

*b) Na medida em que as próprias características visíveis desse componente preencham os requisitos de novidade e de carácter singular.*

*4. Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 3, entende-se por “utilização normal” a utilização pelo consumidor final, sem incluir as medidas de conservação, manutenção ou reparação.”*

*“Artigo 4.º*

*Novidade*

*Um desenho ou modelo será considerado novo se nenhum desenho ou modelo idêntico tiver sido divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade. Consideram-se idênticos os desenhos e modelos cujas características específicas difiram apenas em pormenores sem importância.*

*“Artigo 5.º*

*Carácter singular*

*1. Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular 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 do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade.*

*2. Na apreciação do carácter singular, será tomado em consideração o grau de liberdade do criador na realização do desenho ou modelo.”*

O artigo 7.º exclui a protecção de desenhos e modelos ditados pela sua função técnica, mas permite os desenhos e modelos de interconexões.

Diz esse artigo:

*“1. As características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela sua função técnica não são protegidas pelo registo de desenhos e modelos.*

*2. Não são protegidas pelo direito sobre desenhos e modelos as características da aparência de um produto que devam necessariamente ser reproduzidas na sua forma e dimensões exactas para permitir 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 esse outro produto, de modo a que ambos possam desempenhar a sua função.*

*3. Em derrogação do disposto no n.º 2, os desenhos e modelos serão protegidos por registo, nas condições dos artigos 4.º e 5.º, desde que a sua finalidade seja permitir uma montagem múltipla de produtos intermutáveis ou a sua ligação num sistema modular.”*

E o artigo 8.º exclui da protecção os desenhos e modelos contrários à ordem pública ou ofensivos dos bons costumes.

O âmbito da protecção é definido no artigo 9.º, e abrange todos os desenhos e modelos que não suscitem uma impressão global diferente no utilizador informado, devendo ser tomado em consideração, na apreciação do âmbito de protecção, o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do seu desenho ou modelo.

O período da protecção, tal como estabelece o artigo 10.º, é de um ou vários períodos de cinco anos a contar da data do pedido, podendo ser renovado por um ou vários períodos de cinco anos, até um máximo de 25 anos a contar da data do pedido.

Quanto aos direitos conferidos pelo registo, preceitua o artigo 12.º:

*“1. O registo de um desenho ou modelo confere ao seu titular o direito exclusivo de o utilizar e de proibir a sua utilização por terceiros, sem o seu consentimento. Essa utilização abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, a exportação ou a utilização de um produto em que esse desenho ou modelo foi incorporado, ou a que foi aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos fins.*

*2. Quando, nos termos da legislação de um Estado-membro, os actos referidos no n.º 1 não possam ser impedidos antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à presente directiva, os direitos conferidos pelo direito sobre o desenho ou modelo não podem ser invocados para proibir a prossecução desses actos por quem lhes tenha dado início antes da referida data.”*

Os direitos conferidos pelo registo têm as limitações estabelecidas no artigo 13.º, segundo o qual os direitos conferidos pelo registo de um desenho ou modelo não poderão ser exercidos em relação a:

- a) Actos do domínio privado e sem finalidade comercial;
- b) Actos para fins experimentais;
- c) Actos de reprodução para efeitos de referência ou para fins didácticos, desde que sejam compatíveis com a lealdade das práticas comerciais, não prejudiquem indevidamente a exploração normal do desenho ou modelo e seja mencionada a fonte;
- d) O equipamento a bordo de navios e aeronaves registados noutro país, quando estes transitarem temporariamente pelo território do Estado-membro em questão;
- e) A importação pelo Estado-membro em questão de peças sobresselentes e acessórios para reparação desses navios e aeronaves;
- f) A execução de reparações nesses navios e aeronaves.

Além disso, e de acordo com o artigo 15.º, o direito está sujeito a “esgotamento” quando o produto tenha sido colocado no mercado comunitário pelo titular do registo do desenho ou modelo ou com o seu consentimento.

As relações com outras formas de protecção constam do artigo 16.º, que tem a seguinte redacção:

*“O disposto na presente directiva não prejudica as disposições de direito comunitário ou do direito do Estado-membro em questão em matéria de direitos não registados sobre desenhos e modelos, marcas ou outros sinais distintivos, patentes e modelos de utilidade, caracteres tipográficos, responsabilidade civil ou concorrência desleal.”*

O artigo 17.º regula em especial as relações com o direito de autor.

Assim, 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 a partir da data em que o desenho ou modelo foi 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.

## **6. O Projecto de Regulamento sobre Desenhos e Modelos Comunitários.**

Aprovado pela Comissão em Junho de 1999, e publicado em Outubro seguinte, encontra-se em preparação um Projecto de Regulamento sobre Desenhos e Modelos Comunitários.

A estrutura para dar execução a esse Regulamento existe já. Trata-se do Instituto para a Harmonização no Mercado Interno (Marcas e Desenhos e Modelos), criado pelo Regulamento n.º 40/94/CE, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993.

Os desenhos e modelos comunitários seriam direitos privativos supranacionais que, à semelhança da marca comunitária, teriam eficácia em todos os Estados-membros da União Europeia.

Em termos substanciais, o Regulamento segue de perto a Directiva n.º 98/71/CE.

Contém, no entanto, importantes diferenças no que toca ao processo de protecção.

Assim, prevê-se a protecção de desenhos e modelos independentemente de registo — protecção com a duração de 3 anos a contar da sua divulgação pública na Comunidade.

A protecção dos desenhos e modelos registados é de 5 anos a contar da data do respectivo pedido, renovável por iguais períodos até ao máximo de 25 anos.

O processo de registo é muito simplificado, havendo apenas um exame formal com vista a determinar que o objecto requerido é passível de protecção, e que não é contrário à ordem pública e aos bons costumes.

Afasta-se assim qualquer exame substancial, bem como a existência de oposição no processo administrativo, só sendo essas oposições possíveis depois de concedido o registo.

O Projecto de Regulamento suscita, porém, alguma contro-  
vêrsia que não permitiu ainda a respectiva adopção.



Desde logo, está longe de ser pacífica a admissibilidade de protecção de desenhos e modelos independentemente de registo.

Tampouco é pacífica a definição das línguas de trabalho do Instituto para a Harmonização no Mercado Interno, ainda que se trate de matéria adoptada já pelo Regulamento de 1993.

A exclusão de protecção para os desenhos e modelos aplicados ou incorporados num produto que constitua parte componente de um produto complexo, ao afastar da protecção as peças sobreselentes dos automóveis, tem provocado viva reacção por parte dos respectivos construtores, dificultando assim também a adopção do Regulamento.

## **7. As Relações entre a Protecção dos Desenhos e Modelos e a Protecção da Marca de Forma**

O artigo 165.º, n.º 1, consagra a admissibilidade da chamada marca de forma ao permitir que a marca seja constituída pela forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que se trate de sinal adequado a distinguir os produtos de uma empresa dos de outras empresas.

A forma do produto ou da sua embalagem pode assim ser protegida através do correspondente registo como marca.

Exclui-se, porém, dessa possibilidade 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 (Código da Propriedade Industrial, artigo 166.º, n.º 1, alínea *a*)).

O registo de uma marca não pressupõe novidade absoluta nem originalidade — basta a simples novidade relativa, isto é, que o sinal não se encontre já registado por outrem para produtos ou serviços idênticos ou de manifesta afinidade.

Além disso, a duração do registo de marca é de 10 anos a contar da respectiva concessão, indefinidamente renovável por períodos iguais (Código da Propriedade Industrial, artigo 205.º).

Ora, nada justifica que uma figura que, por falta de originalidade, é insusceptível de ser protegida, por prazo máximo de 25

anos, como desenho de modelo, ou tenha caído no domínio público, possa ser monopolizada indefinidamente como marca.

A questão não se coloca relativamente a patentes ou modelos de utilidade, uma vez que o carácter funcional que a correspondente forma necessariamente reveste, afasta a possibilidade de essa forma poder ser registada como marca, de acordo com alínea a), do n.º 1 do artigo 166.º do Código da Propriedade Industrial, pois trata-se de forma necessária à obtenção de um resultado técnico.

Já no caso dos desenhos e modelos industriais, em que a forma é meramente estética, o mesmo não se sucede.

Mas isso não significa que formas meramente estéticas possam sempre ser adoptadas como marcas.

Se tais formas conferirem, pelas suas características estéticas, um valor substancial ao produto, são, por isso e de acordo com a mesma disposição legal, insusceptíveis de serem protegidas como marca.

Além disso, há que ter em atenção que a marca deve ter carácter distintivo, isto é, ser idónea para distinguir os produtos de uma empresa dos de outras empresas.

Ora, o carácter ornamental dos desenhos e modelos industriais dificilmente permite que tenham a indispensável eficácia distintiva para constituir uma marca.

## **8. As Relações entre a Protecção dos Desenhos e Modelos e a Protecção do “Trade Dress”**

Chama-se “*trade dress*” ao aspecto exterior característico de um produto, isto é, ao aspecto visual como ele é apresentado ao público.

Esse aspecto exterior pode ser protegido através do registo como modelo ou desenho, se para tanto reunir os correspondentes requisitos.

Mas, se não gozar da protecção do inerente direito privativo, nem por isso pode ser livremente imitado.

É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, nacionais e estrangeiras, que a imitação, por um agente económico, dos invólucros

característicos dos produtos fabricados ou comercializados por um concorrente, constitui concorrência desleal.

Trata-se, com efeito, do parasitismo da imagem comercial de um concorrente, em termos de poder criar confusão no espírito do público, o qual compara a imagem de um produto com a memória que tem da imagem do outro.

Ora, seria contrário à lealdade do comércio que fosse lícito, por meio de engano do público e para aumentar o valor da mercadoria própria, imitar ou usurpar a característica exterior de produtos alheios, conhecida pela clientela e sob a qual um produtor ou comerciante comercializa os seus produtos, e assim sem mais disfrutá-la, criando confusão.

Por isso, em Itália, a reprodução ou imitação da apresentação exterior de um produto, nomeadamente da respectiva embalagem, é um dos exemplos dados de acto de confusão, e consequentemente de concorrência desleal <sup>(13)</sup>.

Em França, também se entende que pratica um acto de concorrência desleal quem utilizar embalagens ou apresentações de produtos idênticos aos de um concorrente, desde que daí possa resultar risco de confusão <sup>(14)</sup>.

A lei alemã consagra uma especial protecção à apresentação exterior dos produtos.

A apresentação exterior que seja considerada como um sinal distintivo das mercadorias pelos sectores comerciais interessados (*Ausstattung*), incluindo a forma do produto e a sua embalagem, goza da mesma protecção do que uma marca, isto é, constitui objecto de um direito absoluto de exclusivo <sup>(15)</sup>.

O simples acondicionamento das mercadorias (*Aufmachung*), incluindo forma e cor dos produtos, das suas embalagens ou invól-

---

<sup>(13)</sup> Cfr. A. Ramella, Tratado de la Propiedad Industrial (tradução espanhola), Tomo II, 1913, pág. 348; G. Auletta e V. Mangini, Della Concorrenza, in Commentario del Codice Civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, 2. ed., 1973, pág. 156, e jurisprudência e doutrina citadas em (1).

<sup>(14)</sup> Cfr. André Bertrand, Droit Français de la Concurrence Déloyale, 1998, pág. 57.

<sup>(15)</sup> Cfr. Dietrich Reimer, La Repression de la Concurrence Déloyale et Allemagne, 1978, págs. 238 e segs..

lucros, goza de protecção pela repressão da concorrência desleal, desde que a respectiva imitação seja susceptível de induzir em erro ou confusão o consumidor (16).

Idêntico regime é consagrado no direito suíço (17).

Em Portugal, a imitação do invólucro ou embalagem dos produtos está expressamente prevista no n.º 2 do artigo 193.º.

Diz essa disposição legal:

*“Constitui imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente o aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cor e disposições de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas que os não interpretem os não possam distinguir de outros adoptados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente as de reputação ou prestígio internacional”.*

Como da mesma disposição se alcança, contêm-se nela duas previsões distintas.

Uma, a da 1.ª parte, preceitua que constitui imitação ou usurpação parcial da marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.

A outra, na 2.ª parte, determina que constitui imitação ou usurpação parcial de marca o aspecto exterior do pacote com as respectivas cor e disposições de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas que os não interpretem os não possam distinguir de outros adoptados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente as de reputação ou prestígio internacional.

Por aspecto exterior do pacote ou invólucro deve entender-se a aparência visual do produto, tal como é apresentado ao público consumidor.

---

(16) Cfr. Eugen Ulmer, *La Repression de la Concurrence Déloyale dans les Etats Membres da la Communauté Economique Européenne*, Tome I, *Droit Comparé*, 1967, pág. 86.

(17) Cfr. A. Troller, *Précis du Droit de la Propriété Immatérielle*, 1978, págs. 118 e 179.

O artigo 193.º, n.º 2, reproduz, com ligeiríssimas alterações<sup>(18)</sup>, o disposto no § único do artigo 94.º do Código de 1940.

Já em face deste artigo, a doutrina era unânime em considerar que, na parte final do § único do artigo 94.º, havia manifesta confusão de conceitos, pois o que nele se previa era um acto de concorrência desleal, destinado a criar confusão com os produtos de um concorrente, e que cabia no tipo de actos abrangidos pelo artigo 212.º, n.º 1, do Código de 1940 (idêntico ao actual artigo 260.º, alínea *a*))<sup>(19)</sup>.

Era, pois, pacífico que a confusão entre produtos, obtida pela imitação das suas características ou das suas embalagens e invólucros, proibida pelo § único do artigo 94.º a propósito das marcas, era também abrangida pelo n.º 1 do artigo 212.º do Código de 1940.

Em face do actual Código, pode-se também concluir que a imitação do pacote ou invólucro de um produto pelo pacote ou invólucro de outro produto idêntico ou semelhante, em termos de permitir a confusão entre ambos, constitui acto de concorrência desleal, na modalidade de acto de confusão, proibido actualmente quer pelo artigo 193.º, n.º 2, quer pela alínea *a*) do artigo 260.º<sup>(20)</sup>.

A protecção do “*trade dress*” através da repressão da concorrência desleal pode aplicar-se cumulativa ou alternativamente à protecção conferida pelo registo do modelo ou desenho.

Há, no entanto, que ter presente que os interesses protegidos por lei não são os mesmos num e noutro caso.

Na protecção do “*trade dress*” através da repressão da concorrência desleal, a lei visa evitar a confusão entre a aparência visual de produtos idênticos ou semelhantes, mas provenientes de

---

<sup>(18)</sup> Tais alterações consistem na substituição da expressão “pessoas analfabetas”, constante do Código de 1940, pela expressão “pessoas que os não interpretem”, e na adição da referência às marcas de prestígio internacional.

<sup>(19)</sup> Cfr. J. G. Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, 1.º vol., 3.ª ed., 1957, pág. 438; A. Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, vol. I, 1973, pág. 353, nota (1); Patrício Paúl, Concorrência Desleal, 1965, pág. 58; José de Oliveira Ascensão, Concorrência Desleal, 1994, pág. 117; Justino Cruz, Código, pág. 380.

<sup>(20)</sup> Cfr. Oliveira Ascensão, o Princípio da Prestação: um Novo Fundamento para a Concorrência Desleal?, in Concorrência Desleal (Curso Promovido pela Faculdade de Direito de Lisboa), 1997, pág. 15.

origem diferente, ainda que essa aparência não goze da protecção inerente a direito privativo.

Na protecção conferida pelo registo do modelo ou desenho, o respectivo objecto é a criação de espírito assim concretizada, e consequentemente a originalidade ou singularidade da forma protegida.

## **9. As Relações entre a Protecção dos Desenhos e Modelos e o Direito de Autor**

As criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, representam obras que, como tais, são protegidas nos termos do artigo 1.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março.

Os produtos denominados desenhos industriais e modelos industriais constituem criações da arte industrial ou arte decorativa, porque resultam da arte aplicada à indústria para a produção de objectos usuais e próprios para despertar o sentimento do belo.

Não é porém, fácil encontrar um critério exacto de distinção entre modelos e desenhos industriais, por um lado, e, por outro, produtos artísticos, embora seja diferente o regime jurídico da protecção do respectivo autor, nomeadamente no que toca à função do registo, à duração e à determinação da titularidade do direito.

Ao passo que a protecção inerente aos modelos e desenhos em sede de propriedade industrial depende de registo, o reconhecimento do direito de autor é independente de registo, depósito ou qualquer outra formalidade, como dispõe o artigo 9.º do CDADC.

Nos termos do artigo 58.º do Decreto n.º 4114, de 17 de Abril de 1918, cuja vigência foi ressalvada pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março, que aprovou o CDADC, o registo definitivo de qualquer direito a favor de uma pessoa constitui presunção jurídica de que o mesmo direito lhe pertence. Trata-se assim de registo não constitutivo, mas meramente declarativo <sup>(21)</sup>.

---

<sup>(21)</sup> Cfr. Luiz Francisco Rebello, *Introdução ao Direito de Autor*, vol. I, 1994, pág. 93.

A protecção dos modelos e desenhos registados é de 25 anos a contar do respectivo pedido de registo.

A protecção das obras de arte tem a duração de 70 anos, contados desde a morte do criador intelectual, caso este esteja identificado (artigo 32.º), ou desde a divulgação da obra, caso este não esteja identificado (artigo 34.º), de acordo com o Decreto-Lei n.º 334/97, de 27 de Novembro.

Também a determinação da titularidade do direito obedece a regras que podem não coincidir, consoante se trate de registo de modelo ou desenho ou de direito de autor.

De facto, a titularidade do direito de autor relativo a obra feita por encomenda ou por conta de outrem, quer em cumprimento de dever funcional quer de contrato de trabalho, determina-se de acordo com o que tiver sido convencionado, presumindo-se, na falta de convenção, que a titularidade do direito de autor relativo a obra feita por conta de outrem pertence ao seu criador intelectual, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 14.º do CDADC.

No caso dos modelos e desenhos, semelhante presunção não existe, aplicando-se ainda o artigo 147.º do Código da Propriedade Industrial.

Vários têm sido os critérios apontados para diferenciar o objecto da protecção através da propriedade industrial e da protecção através do direito de autor <sup>(22)</sup>.

Para uns, a diferença radicar-se-ia no fim que animou a concepção do autor. Sendo esse fim industrial, a protecção cingir-se-ia à propriedade industrial; se não o fosse, tratar-se-ia de obra protegida pelo direito de autor.

Para outros, o que estaria em causa seria o modo de reprodução. Sendo este mecânico, estar-se-ia perante propriedade industrial; não o sendo, de obra de arte.

Para outros ainda, o elemento determinante seria a qualidade do autor. As obras criadas por fabricantes inserir-se-iam na propriedade industrial, ao passo que as criadas por profissionais liberais beneficiariam da protecção do direito de autor.

Há também quem procure encontrar o elemento determinante da distinção no próprio carácter da obra. Se falar à inteligência ou

---

(22) Cfr. Pierre Greffe e François Greffe, *Traité*, págs. 41 e segs..

sentimento, seria obra de arte; senão, seria simples desenho ou modelo.

Nenhum dos mencionados critérios se revela justificado.

De qualquer forma, não é possível afirmar-se que a lei quis arredar do direito de autor as obras de mero carácter utilitário, que seriam suficientemente tuteladas pelo direito industrial, com as suas valorações próprias.

Mas tampouco é possível afirmar-se não haver distinção entre arte pura e todas as manifestações de arte aplicada, por à unidade da concepção se impor a unidade da protecção.

De facto, o CDADC considera criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objectivo, as obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de *design* que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial (artigo 2.º, n.º 1, alínea l)).

No entanto, o CDADC expressamente requer que os desenhos ou modelos industriais, para beneficiarem da protecção do direito de autor, constituam criação artística.

Qualquer obra, para ser protegida pelo direito de autor, tem de ter um mínimo de criatividade, pois sendo uma criação de espírito, o carácter criativo não pode deixar de estar presente <sup>(23)</sup>.

Nem sempre os autores coincidem na terminologia e conteúdo dos conceitos utilizados, como se verifica nas referências a originalidade da obra.

Para uns autores, originalidade deve entender-se como sinónimo de criatividade <sup>(24)</sup>.

Para outros, originalidade deve ser entendida como novidade subjectiva, ainda que possa também identificar o requisito de uma particular valia <sup>(25)</sup>.

É apodóctico poder considerar-se como original a obra que não seja banal.

---

<sup>(23)</sup> Cfr. José de Oliveira Ascensão, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 1992, pág. 88, e Luiz Francisco Rebello, *Introdução*, pág. 87.

<sup>(24)</sup> Neste sentido, Luiz Francisco Rebello, *Introdução*, pág. 87.

<sup>(25)</sup> Neste sentido, Oliveira Ascensão, *Direito de Autor*, pág. 96 e 99.



Assim sendo, a originalidade reconduz-se à não-banalidade, isto é, à existência, na obra criada, do contributo do espírito do seu autor ou autores.

A originalidade pode não coincidir com a novidade <sup>(26)</sup>.

Só a originalidade merece a protecção do direito de autor, e não a simples novidade <sup>(27)</sup>, como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 5 de Dezembro de 1990 <sup>(28)</sup>.

A originalidade tampouco se confunde com mérito ou valor artístico <sup>(29)</sup>.

De facto, o direito de autor não tutela o valor da obra, mas a criação.

Acresce que é impossível um juízo de mérito que represente uma apreciação estética ou literária da obra, tanto mais que os juristas não têm nenhuma superioridade relativamente aos outros quando se trata de determinar quais as obras que valem ou não valem.

No caso das obras de arte aplicadas e semelhantes, bem como noutros casos como as fotografias, a lei exprime uma exigência reforçada para a respectiva protecção, que é o deverem constituir criação artística (CDADC, artigo 2.º, n.º 1, alínea l).

Tem sido discutido se essa exigência representa apenas a afirmação, para aquele caso particular e dada a sua específica natureza, da necessidade de se verificar o indispensável carácter criativo da obra <sup>(30)</sup>, ou se exprime uma exigência reforçada de carácter estético no que respeita às obras de arte aplicada <sup>(31)</sup>.

Para uns, as obras de arte aplicada estariam sujeitas ao regime geral do direito de autor, ao passo que, para outros, a lei só permitiria a entrada, nesse ramo de direito, das obras de arte aplicada quando o seu carácter artístico prevalecesse claramente sobre o destino industrial do objecto.

---

<sup>(26)</sup> Neste sentido, Luiz Francisco Rebello, Introdução, pág. 87.

<sup>(27)</sup> Aliás, a expressão "novidade", em sede de direitos privativos, é equívoca, pois nada tem a ver a novidade exigida para patentear uma invenção — não estar compreendida no estado da técnica (CPI, artigo 50.º, n.º 1) — com a novidade necessária para registar uma marca — que o sinal não esteja já registado para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes (CPI, artigo 193.º).

<sup>(28)</sup> Bol. Min. Just., n.º 402, pág. 567.

<sup>(29)</sup> Cfr. Oliveira Ascensão, Direito de Autor, págs. 66 e 92.

<sup>(30)</sup> Neste sentido, Luiz Francisco Rebello, Introdução, pág. 88.

<sup>(31)</sup> Neste sentido, Oliveira Ascensão, Direito de Autor, pág. 94.

Aquela exigência reforçada é formulada, não só relativamente a obras de arte aplicada, mas também a obras que podem ser puramente estéticas, como as fotografias <sup>(32)</sup>.

As exigências peculiares da lei não decorrem, pois, do carácter utilitário da obra, mas sim da respectiva simplicidade objectiva e concisão.

Todos os casos em que a lei exprime uma exigência reforçada consistem em obras de grande simplicidade objectiva, relativamente às quais o contributo do espírito do seu autor pode não ser evidente.

Desta sorte, o CDADC não abrange os desenhos e modelos que não constituam criação artística, isto é, não sejam dotados da originalidade que justifica a protecção do direito de autor <sup>(33)</sup>.

Por outro lado, o Código da Propriedade Industrial não abrange, na protecção dos modelos e desenhos, todas as obras de arte.

Assim, o artigo 142.º exclui dessa protecção dos modelos e desenhos as obras com carácter puramente artístico, caracterizadas pela individualidade.

E a alínea *a*) do artigo 143.º determina não poderem ser objecto de registo os modelos ou desenhos destituídos de realidade prática ou insusceptíveis de ser industrializados.

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 dele beneficiarem.

## 10. Conclusões sobre a Evolução da Protecção dos Desenhos e Modelos

A evolução do regime dos desenhos e modelos permite tirar algumas conclusões.

---

<sup>(32)</sup> Pense-se no caso de artistas de renome como Man Ray, cuja obra é constituída quase exclusivamente por fotografias.

<sup>(33)</sup> Será o caso dos modelos e desenhos que apenas realizem disposições diferentes de elementos já usados, que dêem aos respectivos objectos aspecto geral distinto (artigo 141.º).

A primeira dessas conclusões é a de que os conceitos de desenho e de modelo tendem a unificar-se.

Trata-se de proteger a aparência exterior da totalidade ou de uma parte do produto, independentemente de os motivos ornamentais serem bidimensionais ou tridimensionais.

A segunda conclusão é a de que, no tratamento legislativo da correspondente protecção, mantêm-se ainda algumas questões em aberto.

Algumas dessas questões são de índole marcadamente económica, como o caso da protecção a conceder, ou não, às partes componentes, sobretudo as peças sobresselentes dos automóveis.

A Directiva n.º 98/71/CE, depois de, numa primeira versão, admitir a protecção desses produtos, mas sujeitando-a à eventualidade de licença obrigatória, acabou por rejeitá-la, no artigo 7.º.

Tal rejeição, no entanto, tem pouca eficácia prática, tendo em atenção a disposição transitória constante do respectivo artigo 14.º, do seguinte teor:

*“Enquanto não tiverem sido adoptadas alterações à presente directiva, sob proposta da Comissão, nos termos do artigo 18.º, os Estados-membros manterão em vigor as respectivas disposições jurídicas existentes em matéria de utilização do desenho ou modelo de componentes utilizados com vista à reparação dos produtos complexos por forma a restituir-lhes a aparência original, e apenas introduzirão alterações a essas disposições quando o objectivo das mesmas for a liberalização do mercado desses componentes.”*

Outras questões são de índole mais marcadamente jurídica, ainda que tenham em vista corresponder às exigências do mercado.

É o caso das relações entre a protecção dos direitos e modelos e a protecção do direito de autor, que não encontrou ainda solução satisfatória.

Mas é sobretudo o caso da simplificação do processo de protecção dos desenhos e modelos.

Grande parte dos modelos e desenhos industriais têm uma vida efémera, limitada à moda ou gosto de ocasião. <sup>(34)</sup>

---

<sup>(34)</sup> Cfr. Jorge Cruz, Comentários ao Código da Propriedade Industrial, 1995, pág. 113.

Esta constatação tem especial relevância no que toca às indústrias ligadas à indústria da moda, nomeadamente os têxteis.

Ora, todo o processo de registo indicado nos artigos 150.º a 157.º do Código da Propriedade Industrial é extremamente lento e não há possibilidade de se obter a publicação de um pedido de concessão antes de decorridos 26 meses — se não houver quaisquer observações ao relatório de exame, nem reclamações, como salienta Jorge Cruz <sup>(35)</sup>.

Daf os esforços dos sectores interessados com vista à criação de uma protecção quase imediata, de curta duração e com formalidades de registo simplificadas.

Em sintonia com essa perspectiva, o artigo 26.º, n.º 2, do TRIPS expressamente refere a necessidade de cada Estado assegurar que os requisitos para obtenção da protecção de desenhos ou modelos de têxteis não comprometam indevidamente a possibilidade de requerer e obter essa protecção.

Trata-se, antes de mais, de tornar mais expedito o processo de protecção dos desenhos e modelos.

Para tanto, têm sido defendidas duas perspectivas:

- permitir a protecção independentemente de registo, como se faz no Projecto de Regulamento sobre Desenhos e Modelos Comunitários,
- ou facilitar as formalidades para registo, prescindindo, em certos casos, de exame prévio.

A 1.ª perspectiva reconduz-se à criação de um novo tipo de direito privativo, cuja protecção é independente de registo e goza de duração limitada.

Trata-se de uma perspectiva radical, que põe em causa a própria noção do objecto da protecção a que corresponde o direito privativo.

Pretende-se proteger uma criação ou tão somente as características exteriores dos produtos (aproximando assim os desenhos e modelos dos sinais distintivos de comércio)?

A 2.ª perspectiva integra-se mais facilmente numa apreciação clássica do problema.

---

<sup>(35)</sup> Aut. cit., Comentários, pág. 113.

É esta 2.<sup>a</sup> perspectiva que informa a Directiva n.º 98/71/CE, ao determinar a necessidade do registo para a protecção dos desenhos e modelos.

A Directiva é, porém, omissa quanto às formalidades necessárias para obter esse registo.

Alguns países, como o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, aboliram já o exame prévio da novidade do desenho ou modelo.

Entre nós, os trabalhos preparatórios da alteração em curso do Código da Propriedade Industrial vão no sentido de consagrar haver exame substancial apenas no caso de reclamações à concessão do registo ou litígio sobre o direito concedido, ou se algum interessado o requerer.

Isto significa que o exame de novidade apenas teria lugar em caso de haver oposição: não havendo, a concessão provisória seria automática, a seguir à publicação do pedido no Boletim da Propriedade Industrial (previamente submetido a exame formal) <sup>(36)</sup>.

A protecção dos desenhos e modelos constitui uma realidade ainda em mutação, na sempre difícil tarefa de definir elementos de monopólio numa estrutura de mercado que se pretende livre.

1 de Fevereiro de 2001

---

<sup>(36)</sup> Cfr. Jorge Cruz, *Sugestões para a Revisão do Código da Propriedade Industrial*, 1996, págs. 122 e segs..