

Programa Lapidar

AORP

INPI

TELLES ADVOGADOS

PROTEÇÃO LEGAL DA JOALHARIA WORKSHOP

Porto, 23 de outubro de 2019



PLANO DA SESSÃO

- I. Quadro Normativo**
- II. Introdução**
- III. Como proteger a propriedade intelectual do seu negócio?**
- IV. Formas de exploração comercial**
- V. Defesa dos Direitos de Propriedade Intelectual (“DPI”) na joalheria**
- VI. Conclusão**

I. QUADRO NORMATIVO

- 1. Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos (“CDADC”)**, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março, e alterado pelas Leis n.ºs 45/85, de 17 de Setembro, e 114/91, de 3 de Setembro, e Decretos-Leis n.ºs 332/97 e 334/97, ambos de 27 de Novembro, pela Lei n.º 50/2004, de 24 de Agosto, pela Lei n.º 24/2006 de 30 de Junho, pela Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril, pela Lei n.º65/2012, de 20 de dezembro, pela Lei n.º82/2013 de 6 de dezembro, pela Lei n.º32/2015 de 24 de abril, pela Lei n.º49/2015 de 5 de junho, pela Lei n.º 36/2017, de 2 de junho, pelo Decreto-lei n.º 100/2017, de 23 de agosto, e a mais recente alteração operada pela Lei n.º 92/2019, de 4 de setembro.
- 2. Código da Propriedade Industrial (“CPI”)**, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de dezembro
- 3. Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho (“RDM”)**, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos **desenhos** ou modelos **comunitários** de 12 de Dezembro de 2001

II. INTRODUÇÃO

PI – Noção

- Expressão utilizada com referência a propriedade intelectual e industrial
- Uma área do direito
- Um conjunto de direitos que abrange as criações do conhecimento humano - criações intelectuais
- Divide-se em duas grande áreas - Direito de Autor e Direitos Conexos e Propriedade Industrial.
- Direitos de exclusivo

PAPEL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

- Papel fundamental na proteção das criações de moda, incluindo joalheria
- Incentivo a conferir aos *designers* para que, num mercado altamente competitivo, com tónica na inovação, lancem novas peças
- É crucial que os *designers* conheçam os seus direitos e deveres
- Consciencialização dos designers do conteúdo, das limitações e da forma de efetivar estes direitos

III. COMO PROTEGER A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO SEU NEGÓCIO

Há Várias camadas:

1. Marca (nacional, União Europeia, Internacional) – origem comercial
2. Logótipo
3. Firma
4. Nome de domínio
5. **Direito de autor** – loja digital, layout do website, **desenho das peças de joalheria**
6. **Desenho e modelo industrial** (nacional, União Europeia, Internacional) – **desenho das peças de joalheria**
7. Segredo de negócio

PROPRIEDADE INTELECTUAL

DIREITOS DE AUTOR



REGISTO FACULTATIVO
(MAS RECOMENDÁVEL)

**PRORIEDADE INDUSTRIAL
(DIREITOS SOBRE BENS
INDUSTRIAIS)**



REGISTO OBRIGATÓRIO
(Exceção do desenho
comunitário não registado)

JOALHARIA - DIREITO DA MODA

- Uma das **indústrias criativas mais importantes do Mundo**
- **Constante produção de elementos criativos** – *design* de vestuário, sapatos, malas e acessórios e **joalheria** (“peças”, “criações”).
- Base desta indústria = inovação, criatividade, imaginação
- Moda = fenómeno sociológico, psicológico, económico, cultural, artístico e **JURÍDICO**
- Mercado da Contrafação e das cópias/Imitações = prejuízos cada vez maiores
- Maior vantagem competitiva = Unicidade do design das criações = explorar economicamente



PROTEÇÃO JURÍDICA DAS CRIAÇÕES DE JOALHARIA

- **Direito de Autor e Direitos de Propriedade Industrial**
- = ocupam-se do equilíbrio entre o incentivo de criar novas peças e a promoção das obras já existentes
- Proteger a aparência e a função/componente estética das criações de moda/joalheria
- = Direitos que “*visam garantir uma certa exclusividade sobre determinada criação exteriorizada derivada do espírito humano*”.

MODA E ARTE

- Indústria meramente utilitária que não integra as *fine arts*
- Desempenhar função utilitária, não anula o carácter artístico das criações de moda
- Metropolitan Museum of Art, Albert Museum, Musée des Arts Decoratifs – organizam exposições com criações de moda
- Moda, incluindo a joalheria, é uma forma de arte, os estilistas/*designers* de joalheria são artistas no mesmo patamar que os pintores, escultores e escritores

(Continuação)

Os *designers* de joias pretendem combater, essencialmente, dois tipos de inimigos:

Cópia-inspiração e cópia contrafação

Segundo o Relatório de Síntese sobre as Infrações aos DPI 2018, publicado pelo EUIPO, em Portugal, devido à presença de contrafação, 13 setores da economia perdem anualmente 8,2 % de vendas diretas em Portugal, o que equivale a aproximadamente 1000 milhões de EUR, ou 98 EUR por habitante português por ano. Os 13 setores objeto de estudo foram: produtos cosméticos e produtos de cuidados pessoais; vestuário, calçado e acessórios; artigos de desporto; brinquedos e jogos; **artigos de joalheria e relojoaria**; malas de mão e de viagem; indústria discográfica; bebidas espirituosas e vinhos; produtos farmacêuticos; pesticidas; smartphones; baterias e pneus.

(Continuação)

Contrafação - consiste numa cópia do produto original, incluindo a marca.

Cópia-contrafação – reproduções do *design* e do estilo original, mas sem intenção de passar pelo original – captura mimética dos elementos do *design* original, como o espírito, design, forma, materiais, padrão, sem a aposição da marca.

Cópia-inspiração – é difícil distinguir o que é uma cópia de um *design* (aproveitando-se tout cour do esforço criativo do designer) da inspiração em temas, estilos e ideias da sua cultura.



I. DIREITO DE AUTOR

- Direito Pessoal de Autor - Inalienável
 - Direito à menção do nome na obra
 - Direito a reivindicar a paternidade da obra
 - Direito de efetuar modificações na obra
- Direitos Patrimoniais – associados à exploração económica da obra
 - Titular originário do Direito de Autor (sucessores ou transmissários) pode:
 - Utilizar e explorar diretamente a obra por sua conta e risco, mas normalmente não é isso que sucede – autor atribui essas faculdades a um terceiro através de atos de disposição do conteúdo patrimonial de autor

PROTEÇÃO DO DIREITO DE AUTOR

- **Art. 1.º do CDADC:**

*1. Consideram-se **obras** as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, **por qualquer modo exteriorizadas**, que, como tais, são protegidas nos termos deste Código, incluindo-se nessa proteção os direitos dos respetivos autores.*

O **direito de autor** não se destina a proteger todas as expressões da atividade humana, devendo ser reservado para **aquelas criações humanas que comportam um certo conteúdo estético ou cultural**.

Separação entre o conceito de obra e os requisitos de proteção dessa obra

Conceito de Criação artística segundo o Tribunal da Relação de Lisboa no Acórdão de 21.02.2017: está em causa uma *'propriedade de um objeto ou trabalho de design, que pode ser disfrutado pelos sentidos externos (valor estético)(...) com a potencialidade de afetar um ser humano, a nível emocional ou cognitivo.'*



JOALHARIA ENQUANTO OBRA DE ARTE

- **Art. 2.^a n.º I CDADC**
- Enumera vários tipos de obra de arte - obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de *design* que constituam criação artística, independentemente da proteção relativa à propriedade industrial.
 - **Arte aplicada** – criação artística que está aplicada ou inserida num contexto que não releve da 'arte pura', mas sim do domínio utilitário (...), industrial ou de produção em série. Ou seja, objetos utilitários com finalidade estética ou ornamental, de que é exemplo a joalheria.

REQUISITOS DE PROTEÇÃO DO DIREITO DE AUTOR

❖ Exteriorização e originalidade

- **Direito de Autor** incide apenas na **expressão da ideia** e não sobre a ideia em si mesma. Uma ideia pode servir de inspiração para sucessivas obras de diferentes autores.
 - Na joalheria, como na moda em geral, o **desenho das peças** constitui a forma de **expressão dos designers**, é o suporte físico de uma criação intelectual. Fixação das ideias num desenho à mão (em papel ou formato digital).
- **Originalidade** – Não há unanimidade na jurisprudência e doutrina; tem de ser apreciada casuisticamente; ter em conta as especificidades do mundo da moda: se a criação se limita a repetir algo que já pertencia ao domínio público ou ao quadro de referências objetivas do setor da moda não está abrangido pela proteção do direito de autor.

PROTEÇÃO DOS RASCUNHOS E ESBOÇOS

- **Art. 2.º n.º I CDADC:**
- *‘a lei protege **esboços e fragmentos de obras**, venham ou não os seus autores a completá-las, **que não sendo ainda a obra final, constituem já criações exteriorizadas**’* (REBELLO, Luiz Francisco, Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos Anotado, Ancora Editora, 2 edição, 1998) na arquitetura também se protegem as fases intermédias das obras de arquitetura.
- O esboço deve conter a informação básica e os detalhes mínimos que permitam, pelo menos, identificar e personalizar a obra, independentemente das mudanças que venha a sofrer.

É UM DIREITO DE EXCLUSIVO

- **Art. 9.º e 67.º CDADC**
- Ao autor é garantido o **exclusivo de utilização pública da obra e a sua exploração económica**, se tal direito for violado, pode lançar mãos dos **vários meios de tutela** que permitam a fruição dos frutos do seu esforço intelectual.
- Este direito exclusivo só permite **impedir cópias da obra original**, mas não obstar à utilização de obras semelhantes que resultem de criação independente.
- **Obras semelhantes** – tarefa difícil face às especificidades desta indústria – devem considerar-se ilícitas as cópias-contrafação e já não a cópia-inspiração. **Objetivo de premiar a criatividade e não a repressão do princípio da liberdade de criação.**
 - Na comparação entre duas criações há que verificar se as alegadas diferenças entre ambas não passam de artifícios utilizados para disfarçar o processo de cópia-contrafação daquela peça. É fundamental o recurso a peritos (prova pericial) que conheçam o funcionamento, especificidades e dinâmica deste Mercado.

COMO PROTEGER O DIREITO DE AUTOR?

- IGAC
 - **Através de depósito de registo junto da Inspeção-geral das Atividades Culturais (“IGAC”)**
 - **Obras literárias ou artísticas**
 - Formulário
 - Identificação do Requerente
 - Identificação do autor (obra em coautoria, coletiva, derivada ou compósita)
 - Identificação da obra (título da obra)
 - **Tipo de obra:**
 - **Obra literária ou científica** (número de páginas, número de folhas, volumes, formato, descrição da obra)
 - **Desenho** (dimensões, tipo de suporte, material utilizado, técnica utilizada, descrição da obra, fotocópia ou fotografia que permita a sua completa identificação)
- **Custo administrativo:** 60,00€ (online) 80,00€ (papel)
- **Duração do Direito de Autor:** Em regra, dura a vida do autor, mais 70 anos *post mortem*

2. DESENHO OU MODELO INDUSTRIAL

- **Aparência da totalidade ou de parte de um produto** resultante das suas características visíveis, p.ex. Linhas, contornos, formas, cores, texturas ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação. art. 3.º a) do RDM.
- Independente do valor artístico da forma do produto,
- Processo de registo **sem necessidade de exame de fundo**. O exame de **requisitos substanciais**, nomeadamente novidade e singularidade só têm lugar no caso de reclamação. Estas só podem ser mais tarde questionadas num processo de declaração de caducidade e anulação.
- **Novidade:** verifica-se quando, à data do pedido de registo ou antes da prioridade reivindicada, inexistente desenho ou modelo idêntico – características diferem apenas em pormenores sem importância
- **Singularidade:** o desenho ou modelo que, apreciado em face da **impressão global** suscitada no utilizador informado, difere da impressão global causada a esse utilizador por qualquer outro desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou da prioridade reivindicada.
- **Definição de produto** – Art. 3.º b) RDM - O produto é o **mero suporte material** onde os desenhos vão ser incorporados, Protege-se o aspeto exterior e não o produto em si.



PROTEÇÃO DO DESENHO OU MODELO INDUSTRIAL

Há 3 Regimes Concorrentes DM:

1. **Registo Nacional no INPI**
2. **DM Europeu Não Registado (Desenho ou modelo comunitário – Regulamento (CE) n.º 6/2002 de 12 de dezembro de 2001 (RDM):**
3. **DM Europeu Registado (Desenho ou modelo comunitário – Regulamento (CE) n.º 6/2002 de 12 de dezembro de 2001 (RDM):**
 - **Não Registado e Registado** - Cobrem realidades e necessidades diferentes
 - **Desenho Registado:** visa segmentos da indústria da moda que precisam de alguma certeza jurídica e **proteção a longo prazo**, devido ao forte investimento feito naquela peça. Forma de proteção duradoura, conferida por **períodos de 5 anos** a contar da data do depósito do pedido, prorrogável **até ao máximo de 25 anos** (Art. 12.º do RDM).
 - **Desenho Não Registado:** mais apto a satisfazer as necessidades dos *designers* que, num curto espaço de tempo produzem número elevado de criações, renovando as suas coleções variadas vezes. Proteção é obtida sem qualquer formalidade e confere ao seu titular uma proteção por 3 anos a contar da data de divulgação ao público em todo o espaço europeu (Art. 1.º/2 a) e 11.º do RDM)

SITUAÇÕES DE DIVULGAÇÃO AO PÚBLICO QUE NÃO DESTROEM A NOVIDADE E/OU CARÁTER SINGULAR

- **Divulgações não oponíveis** – Art. 7.º n.º 2 do RDM e 179.º/I do CPI – chamado 'período de graça' - permite que o *designer*, sem custos ou formalidades, teste as suas criações no Mercado e, em face, nomeadamente, do êxito comercial, se decida pelo registo do DM em causa.
- O conceito de divulgação ao público também é fundamental para efeitos do Art. 11.º do RDM já que o período dos 3 anos conta a partir da data em que tiver sido divulgado pela primeira vez ao público na UE.
- A divulgação de um produto não será tida em consideração (para efeitos de aferição de novidade e singularidade) quando a mesma seja feita:
 - i) Pelo criador, pelo seu sucessível ou por um terceiro com base em informações fornecidas pelo criador ou pelo seu sucessível ou na sequência de medidas por ele tomadas;
 - ii) Durante o período de 12 meses que antecede a data do depósito do pedido ou, caso seja reivindicada prioridade, antes da data de prioridade.



DIREITOS CONFERIDOS

- **Desenho comunitário registado** - Art 19.º n.º I do RDM – o titular de um DMC registado detém um direito exclusivo de o utilizar (e de fabricar, colocar no Mercado, importar e exportar o produto em que esse desenho ou modelo esteja incorporado) e de proibir que um terceiro o utilize sem o seu consentimento.
- **Desenho Comunitário Não Registado** – Art. 19.º n.º 2 RDM – proteção mais ténue – o titular do direito só pode proibir o seu uso por parte de um terceiro quando tal uso resultar de uma cópia intencional não autorizada (semelhante ao Direito de Autor).

IV. FORMAS DE EXPLORAÇÃO ECONÓMICA

Ideias base:

- Bem suscetível de avaliação económica – origem de receitas aos diversos titulares
- O *designer* pode:
 - Autorizar a utilização da obra por terceiro
 - Transmitir ou onerar, no todo ou em parte, o conteúdo patrimonial do direito de autor sobre a obra

I. Licença

- Modalidade mais comum – concessão de autorização a terceiro para divulgar, publicar, utilizar ou explorar a obra, sem implicar a transmissão
- Temporária
- Onerosa ou gratuita
- Exclusiva ou não
- Deve ser averbada ao registo

2. Transmissão

- Direito de autor - transmissão total está sujeita a escritura pública
- Desenho industrial – averbamento ao registo
- Onerosa ou gratuita – venda, doação

3. Oneração

- Usufruto
- Penhora

4. Desenhar os contratos de forma a salvaguardar a posição

- Obra por encomenda/prestação de serviços – deve convencionar-se a titularidade a favor do *designer*
- Contrato de trabalho- regra é a criação pertence à entidade patronal



V. DEFESA DOS DPI EM PORTUGAL

- DPI = Direito de exclusivo
- Serve para **proibir a prática de certos atos, reservados aos titulares**
- Vertente **administrativa** (prevenção) e **judicial** (repressiva)
- **Intervenção aduaneira**, por parte das alfândegas da UE, permite evitar ou suspender o desalfandegamento de mercadorias em que se manifestem indícios de violação de DPI, evitando, desse modo, a introdução de no Mercado interno de produtos ilícitos. Dar início ao processo judicial. Intervenção aduaneira caduca se no prazo de 10 dias após notificação o titular do direito nada fizer, com libertação das mercadorias retidas.
- **Infrações criminais e contra-ordenacionais** - Tribunais comuns de competência especializada criminal
- **Tribunal da Propriedade Intelectual** – Tutela civil (também é competente para decidir ações que apreciem desenhos comunitários)

MEIOS DE DEFESA DOS DPI

- **Ações civis**
- **Medidas de prova e de informação** – Art. 339.º a 343.º do CPI – podem preceder a ação declarativa e até o procedimento cautelar.
- **Procedimento cautelar** – Art. 345.º e 346.º do CPI

(continuação)

- Destinam-se a **inibir qualquer violação iminente** ou a **proibir a continuação de uma violação**
- Garantia penal das medidas decretadas – **Art. 375.º do CPI** – pena do crime de desobediência qualificada para quem infringe a providência.
- **Tutela sancionatória** – Crime semi-público – apresentação de queixa – Art. 328.º do CPI. Antes da abertura do inquérito os órgãos polícia criminal devem realizar officiosamente diligências de fiscalização e preventivas
- **Crime de violação do direito de exclusivo de desenho ou modelo - pena de prisão até 3 anos ou pena de multa até 360 dias – Art. 318.º e 319 CPI** - e.g. fabrico de artefactos ou produtos objeto dos DPI, emprego dos meios ou processos protegidos, reprodução ou imitação do DM, importação ou distribuição dos produtos ilicitamente obtidos.

(continuação)

- **Contra-ordenações – ASAE** – a aplicação das coimas cabe ao INPI
- Art. 330.º a 336.º do CPI
- Coimas até € 30.000 para pessoas coletivas e € 7.500 para individuais
- **Concorrência desleal** (art. 311.º e 330.º do CPI) e **violação do segredo comercial** (art. 331.º do CPI)
- **Contrafação, imitação e uso ilegal de marca** - pena de prisão até 3 anos ou pena de multa até 360 dias – Art. 320.º do CPI – e.g. uso de marcas contrafeitas ou imitadas, nos produtos, nas embalagens, em documentos comerciais ou em publicidade, importação, exportação, distribuição

VI. CONCLUSÃO

- É crucial proteger a PI – no caso da Propriedade Industrial vigora a proteção provisória – reconhece ao requerente direito de exigir judicialmente de terceiros que infrinjam o seu direito em vias de constituição, uma indemnização que fica dependente da futura (eventual) concessão
- PI significa valor acrescentado
- Ativo transacionável
- Valorização do negócio
- Proteção da PI é a única forma de salvaguardar e fazer valer o esforço intelectual e económico no caso de violação

Obrigado!

Pedro Vidigal Monteiro
Of Counsel
p.vidigalmonteiro@telles.pt

Diana Andrade
Associada
d.andrade@telles.pt

www.telles.pt

TELLES
— ADVOGADOS —