ADI 40 (2019-2020): 467-482

PROTEÇÃO AUTORAL PARA MODELOS DE VESTUÁRIO?

[ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA NO CASO COFEMEL/G-STAR (C-683/17) DE 12.09.2019]

COPYRIGHT PROTECTION FOR DESIGN APPAREL?

[JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION IN THE CASE COFEMEL/G-STAR (C-6831/17) OF 12.09.2019]

MARIA VICTÓRIA ROCHA*

RESUMO

O caso *Cofemel* tem por objeto a relação entre tutela autoral e proteção por desenhos ou modelos das obras de arte aplicada ao abrigo do art. 2, al. *a)* da Diretiva InfoSoc, tendo o TJUE considerando que estas estão abrangidas neste artigo, uma vez que a noção de obra constitui uma noção autónoma da UE que se aplica de forma uniforme em todos os Estados-membros, não podendo estes exigir mais requisitos para proteção pelo Direito de Autor dos desenhos ou modelos protegidos cumulativamente pelo Direito Industrial. O marcado efeito visual estético, que vai além do objetivo funcional dos desenhos ou modelos, como é o caso dos modelos de vestuário em análise, não é suficiente para a sua qualificação como obra, ao abrigo do artigo em causa. Lamentavelmente, o Ac. *Cofemel* é puramente descritivo, não fornecendo qualquer critério que nos permita especificar em termos práticos o conceito de originalidade em matéria de obras de arte aplicada e também não providencia qualquer base sólida relativamente à política legislativa a seguir em matéria de cumulação parcial de proteções como obra e como desenho ou modelo, nomeadamente em matéria de adequação das limitações e exceções, e outros aspetos que são necessariamente diversos em cada um dos casos. Tal tarefa só pode ser cumprida *de lege ferenda*.

Palavras-chave: arte, arte aplicada, cumulação, cúmulo, desenho ou modelo, obra.

ABSTRACT

The *Cofemel* case concerns the relationship between copyright protection and design protection of works of applied art under art. 2, al. *a)* of the InfoSoc Directive. The CJUE decided

* Docente da Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Porto, e membro do Católica Research Centre for the Future of Law - Centro de Estudos e Investigação em Direito (CEID). Doutora em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela. SC. Direcçao de correo eletrônico: *virocha@porto.ucp.pt* e *victoriarocha@netcabo.pt*.

Fecha de recepción: 14 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 27 de abril de 2020.

that these are included in this article, since the notion of work is an autonomous EU notion that applies uniformly in all Member States, that cannot demand more requirements for protection by Copyright of designs in cases of overlapping of protections with Industrial Property Law. The marked aesthetic visual effect, which goes beyond its functional objective, as is the case with the clothing models under analysis, is not sufficient for its qualification as a work, under above mentioned article.

Regrettably, the *Cofemel* judgment is purely descriptive, providing no assessments that would allow to specify better the concept of originality in applied works of art and also does not provide any solid basis regarding the legislative policy to be followed in terms of partial overlapping of protections as a work and as design, namely in terms of adequacy of limitations and exceptions, and other aspects which are necessarily different in each case. That is a task to fulfill *de lege ferenda*.

Keywords: art, applied art, design, overlapping, work.

SUMÁRIO: I. O ACÓRDÃO *COFEMEL*.—II. COMENTÁRIO.—1. Noções Gerais.—2. Situação de indefinição em Portugal.—3. O conceito de obra está harmonizado na EU no âmbito das obras de arte aplicada.—4. Não há uma noção diferenciada de obra de arte para os desenhos ou modelos.—5. Efeito estético marcante e funcionalidade não significam obra original.—6. Ausência de orientações no Ac. Cofemel para apurar o critério de originalidade em matéria de desenhos ou modelos.—6.1. Orientações que se podem retirar das observações sobre a relação entre proteção por Direito de Autor e proteção via Propriedade Industrial de desenhos ou modelos.—6.2. Preocupações de política legislativa em matéria de cúmulo de proteções.—III. CONCLUSÃO.—IV. BIBLIOGRAFIA.

CONTENTS: I. THE *COFEMEL* CASE.—II. COMENTS.—1. General approach.—2. The unclear situation in Portugal.—3. The concept of work is also harmonized in the EU in what concerns works of applied art.—4. The is not a different approach to the concept of work of art in relation to design.—5. A esthetical effect and funcionaliy don't mean original work.—6. No guidance to assess the originality in design in Cofemel Case.—6.1. Guidelines that come from observation of the relationship between Intellectual Property and the protection through industrial design.—6.2. Policy concerns regarding overlaps.—III. CONCLUSION.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. ACÓRDÃO *COFEMEL*

O Ac. *Cofemel* teve por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de Portugal, originado por um litígio entre as sociedades comerciais *Cofemel* e *G-Star*, duas sociedades que se dedicam à confeção e comercialização de vestuário. A *G-Star* é uma empresa de vestuário urbano, que existe desde 1989. Especializa-se na manufatura de ganga não lavada previamente (*raw denim*). A empresa, desde a década de 1990, utiliza as marcas *G-STAR, G-STAR RAW, G-STAR DENIM RAW, GS--RAW, G-RAW* e *RAW*. O vestuário criado, confecionado e comercializado sob estas marcas inclui um modelo de calças de ganga denominado ARC, bem como um modelo de *sweatshirt* e de *T-shirt* denominado ROWDY[1]. A *Cofemel* é uma empresa portuguesa, que existe desde 1982 que produz e comercializa roupa, incluindo calças de ganga, *sweatshirts* e *T-shirts*, sob a marca comercial *Tiffosi*.

[1] Em 2007, os designers Rixt van der Tol e Pierre Morisset criaram as *ARC pant*s (calças Arco) para *a G-Star*, seguindo os princípios de construção 3D da empresa. As calças utilizam fios torcidos criando um efeito *corkscrew* (saca-rolhas). Em 2010 Ruud de Bruin, um dos designers da *G-Star*, desenvolveu a *G-Star ROWDY sweatshirt* com capuz, com um esquema de cores específico e uma impressão frontal. A *G-Star* também comercializa as *ROWDY T-shirts*. Cf. Rendas, T. (2018), pág. 439.

Em 30 de agosto de 2013, a *G-Star* instaurou no Tribunal de Propriedade Intelectual (TPI) uma ação declarativa de condenação contra a *Cofemel*, pedindo que esta fosse obrigada a cessar a violação dos seus direitos de autor e os atos de concorrência desleal praticados contra si, bem como a indemniza--la pelo danos sofridos e, em caso de nova infração, a pagar-lhe uma sanção pecuniária compulsória diária até à cessação desta. A *G-Star* alegou, entre outros aspetos, que alguns dos modelos de calças de ganga, de *sweatshirts* e de *T-shirts* produzidos pela *Cofemel* eram idênticos aos seus modelos *ARC* e *ROWDY*, que estes últimos modelos de vestuário constituíam criações intelectuais originais e que, por essa razão, deviam ser qualificados como obras protegidas por direitos de autor. A *Cofemel* contestou alegando, nomeadamente, que os referidos modelos de vestuário não podiam ser qualificados como *obras*, pelo que não estavam protegidas pelo Direito de Autor. O TPI julgou a ação parcialmente procedente condenando a *Cofemel,* entre outros aspetos, a cessar a violação dos direitos de autor da *G-Star*, a pagar a esta última uma quantia equivalente aos lucros que obteve com a venda do vestuário produzido em violação dos direitos de autor e a pagarlhe uma sanção pecuniária compulsória diária em caso de nova infração.

A *Cofemel* interpôs recurso da sentença para o Tribunal da Relação de Lisboa, que a confirmou. O Tribunal de recurso entendeu que o art. 2.°, n.° 1, al. *i)*, do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC) devia ser compreendido à luz da Diretiva InfoSoc, conforme interpretada pelo TJUE nos Ac.s de 16 de julho de 2009, *Infopaq* (C-5/08), e de 1 de dezembro de 2011, *Painer* (C-145/10), no sentido de que a proteção do direito de autor conferida às obras de arte aplicada, aos desenhos ou modelos industriais e às obras de *design* dependia da sua originalidade, no sentido de serem o resultado da criação intelectual do seu autor, sem que fosse exigido um grau particular de valor estético ou artístico. O referido Tribunal considerou que os modelos de vestuário *ARC* e *ROWDY* da *G-Star* constituíam obras que beneficiavam da proteção conferida pelo direito de autor. Por último, considerou que algum vestuário produzido pela *Cofemel* violava os direitos de autor da *G-Star*.

A *Cofemel* interpôs recurso de revista para o STJ, órgão jurisdicional de reenvio. O STJ considerou provado que os modelos em causa foram criados por *designers* que trabalhavam para a *G-Star* e por *designers* ao serviço desta que lhe transmitiram por acordo os seus direitos de autor. Considerou ainda provado que os modelos de vestuário em causa eram fruto de conceitos e de processos de fabrico reconhecidos como inovadores no mundo da moda. Por fim, deu como provado que os mesmos modelos comportavam vários elementos específicos (efeito de três dimensões, esquema de montagem das peças, local de colocação de certos componentes, etc.) que a *Cofemel* usou parcialmente na confeção do vestuário da sua marca.

O STJ salientou que o art. 2.º, n.°1, al. *i)* CDADC inclui expressamente as obras de arte aplicada, desenhos ou modelos industriais e obras de *design* no elenco das obras que beneficiam da proteção conferida pelo Direito de Autor, mas não especifica qual é o grau de originalidade exigido para que determinados objetos sejam qualificados como obras desse tipo. Esta é a questão que está no cerne do litígio que opõe *a Cofemel* e que nunca foi consensual na jurisprudência e doutrina portuguesas. Por este motivo, o STJ considerou pertinente saber

se à luz da interpretação da Diretiva InfoSoc[2] consagrada pelo TJUE no Acs. de 16 de julho de 2009, *Infopaq* (C-5/08), e de 1 de dezembro de 2011, *Painer* (C-145/10), a proteção garantida pelo direito de autor conferida a estas obras de *design*, de arte aplicada e desenhos ou modelos se basta com o mesmo critério de originalidade que se exige a qualquer obra literária e artística, ou seja, serem originais, no sentido de serem o resultado da criação intelectual do próprio autor, ou se é possível condicionar esta proteção à existência de um grau particular de valor estético ou artístico.

Nestas circunstâncias, o STJ decidiu suspender a instância e submeter ao TJUE as seguintes questões prejudiciais:

«1) *[...] [A] interpretação dada pelo TJUE ao [artigo] 2.°, [alínea] a), da Diretiva [2001/29] [opõe-se] a uma legislação nacional - no caso, a norma constante do [artigo] 2.°, n.° 1, [alínea] i), do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos (CDADC) - que confira proteção jusautoral a obras de artes aplicadas, desenho ou modelo industriais ou obra de design que, extravasando o fim utilitário que servem, gerem um efeito visual próprio e marcante do ponto de vista estético, sendo a sua originalidade o critério central da atribuição da proteção, no âmbito dos direitos de autor[?]*

2) *[...] [A] interpretação dada pelo TJUE ao [artigo] 2.°, [alínea] a), da Diretiva [2001/29] [opõe-se] a uma legislação nacional - no caso, a norma constante do [artigo] 2.°, n.°1, [alínea] i), do CDADC - que confira proteção jusautoral a obras de artes aplicadas, desenho ou modelo industriais ou obra de design se, à luz de uma apreciação particularmente exigente quanto ao seu caráter artístico, e tendo em conta as conceções dominantes nos círculos culturais e institucionais, merecerem ser qualificadas como "criação artística" ou "obra de arte"[?]*».

O TJUE respondeu à primeira questão, decidindo que o art. 2.º, al. *a)* da Diretiva InfoSoc deve ser interpretado no sentido de que se opõe a que uma legislação nacional confira proteção ao abrigo do Direito de Autor a modelos, no caso os modelos de vestuário do processo principal, pelo facto de os mesmos, extravasando o fim utilitário que servem, gerarem um efeito visual próprio e marcante do ponto de vista estético.

Atendendo à resposta dada a esta primeira questão, o TJUE considerou que não havia que responder à segunda questão.

II. COMENTÁRIO

1. Noções gerais

A legislação da UE que harmonizou o conceito de originalidade apenas o fez relativamente a determinadas matérias: os programas de computador (art. 1, n.º 3 Diretiva sobre Programas de Computador[3]), bases de dados (art. 3 n.º 1 Di-

[2] Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à *harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, JO* n.º L 167 de 22.06.2001 pág. 0010-0019.

[3] Diretiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de abril de 2009 relativa à proteção jurídica dos programas de computador (Versão codificada), *JO* n.º L 111, 5.5.2009, pág. 16-22.

retiva sobre Bases de Dados[4]) e fotografias (art. 6 da Diretiva sobre a Duração do Direito de Autor e dos Direitos Conexos)[5]. As obras que pertençam a uma destas categorias serão consideradas originais se forem resultados de criações intelectuais próprias do seu autor. Numa série de decisões que tiveram o seu início com o Ac. de 16 de julho de 2009 *Infopaq* (C5/08), o TJUE desenvolveu esta fórmula vaga e estendeu-a a todos os tipos matérias suscetíveis de proteção pelo direito de autor. Todavia, as obras de arte aplicada e os desenhos ou modelos, aparentemente, ficaram fora do alcance do conceito.

O art. 96, n.º 2 do Regulamento sobre Desenhos ou Modelos (RDM) [6] e o art. 17 da Diretiva 98/71, de harmonização das legislações nacionais no âmbito dos desenhos ou modelos (DDeM)[7] expressamente determinam a exigência da cumulação de proteções via desenhos ou modelos registados e Direito de Autor. O art. 17 da DDeM determina que o desenho ou modelo protegido num Estado-membro, de acordo com a diretiva, beneficiará igualmente da legislação dos Estados-membros em matéria de direito de autor, a partir da data em que esse desenho ou modelo tenha sido criado ou definido sob qualquer forma. Todavia, é deixado a cada Estado-membro determinar o âmbito dessa proteção e as condições em que é conferida, incluindo o grau de originalidade requerido. O art. 96, n.º 2 RDM prescreve uma proteção cumulativa para os desenhos ou modelos comunitários, com uma redação idêntica à do art. 17 da DDeM[8]. O objetivo das normas em causa terá sido deixar claro que o facto uma obra de arte, protegida pelo Direito de Autor, poder também ser protegida pela legislação relativa aos desenhos ou modelos não era impeditivo daquela primeira proteção. Como salienta Otero Lastres, a regra da cumulação deve aplicar-se em exclusivo ao caminho de ida, ou seja, uma obra protegida pelo Direito de Autor pode ser protegida também pelo Direito Industrial, como desenho ou modelo, mas a regra já não se aplica ao caminho de retorno, ou seja, não pode significar que todos os desenhos ou modelos protegidos pelo Direito Industrial devam também ser protegidos como obras pelo Direito de Autor[9].

A DDeM não contém uma harmonização do regime de cumulação em matéria de desenhos e modelos com direito de autor. Perante uma enorme diversidade de sistemas nacionais na UE de não cúmulo, cúmulo parcial, mais ou menos restrito e cúmulo total, ou quase total, apenas vem afastar a não cumulação. Todavia, aparentemente, deixa aos Estados-membros total liberdade para fixarem o alcance a as condições da proteção, designadamente, em matéria de originalidade exigível para poder haver cúmulo entre a proteção via Direito de

[4] Diretiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 1996, relativa à proteção jurídica das bases de dados, *JO* n.º L 077 de 27/03/1996 pág. 0020-0028.

[5] Diretiva 2006/116/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2006 relativa ao prazo de proteção do direito de autor e de certos direitos conexos (versão codificada), *JO* L 372, 27.12.2006, pág. 12-18 (art. não alterado pela Diretiva 2011/77/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de setembro de 2011).

[6] Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, sobre Desenhos ou Modelos Comunitários.

[7] Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de outubro de 1998 relativa à proteção lega de desenhos e modelos (*JO* L 289, de 28 de outubro de 1998, pág. 28-33).

[8] O art. 17 DDeM concretiza o Considerando 8, que se refere expressamente ao cúmulo de proteções entre desenhos ou modelos e direito de autor, deixando, no entanto, ao mesmo tempo aos Estados-membros a liberdade de fixarem o alcance da proteção ao abrigo dos direitos de autor e as condições em que em que é conferida essa proteção..

[9] Otero Lastres, J. M. (2013), pág. 405-406.

Autor e a proteção específica decorrente da Propriedade Industrial, via desenhos ou modelos [10].

2. Situação de indefinição em Portugal

O legislador português limitou-se a transpor de forma acrítica a DDM, dando cumprimento ao disposto na mesma no art. 200.º do anterior Código da Propriedade Industrial (CPI) de 2003, que corresponde ao atual art. 194.º CPI de 2018 (em vigor desde 31 de julho de 2019, nesta matéria), que em nada modificou a redação anterior. Perdeu-se a oportunidade de determinar o alcance e condições da acumulação de proteções das obras de arte aplicada como desenhos ou modelos e como obras com tutela autoral, incerteza que tem dado lugar a uma doutrina díspar e a uma jurisprudência imprevisível, com prejuízo das empresas que investem em *design* criativo e inovador[11].

O CPI determina, no seu art. 194.º, sob a epígrafe «Relação com os direitos de autor» que qualquer modelo ou desenho registado beneficia, igualmente, da proteção conferida pela legislação em matéria de direito de autor, a partir da data em que o desenho foi criado ou definido, sob qualquer forma. A norma resulta da transposição literal do art. 17.º da DDeM e é repetida no art. 96.º, n.º 2 do RDM.

Portugal limitou-se a transpor de forma acrítica a norma em causa, apesar de, quer a DDeM, quer o RDM, reconhecerem ao Estados-membros completa liberdade para determinar o âmbito de proteção e as condições da mesma, incluído o grau de originalidade requerido para a proteção cumulativa[12].

O art. 2.º, n.º 1, al. *i)* do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC) prevê como obras suscetíveis de proteção as obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e as obras de *design* que constituam criação artística, independentemente da proteção relativa à propriedade industrial. Nunca foi objetivo do Direito de Autor proteger apenas as obras puramente decorativas. Pelo contrário, a função não é requisito de proteção (art. 1.º, n.º 2 CDADC). Tanto se protegem as obras utilitárias (e.g. uma obra de arquitetura, uma peça de *design* traduzida numa cadeira, num copo, em vestuário, ou acessórios de moda) como as obras consideradas de arte pura (e.g. um quadro, uma escultura, uma serigrafia)

A maioria da doutrina retira a existência de cúmulo parcial entre nós da relação entre o art. 194.º CPI e uma certa interpretação do art. 2.º, n.º 1, al. *i)* CDADC, no sentido de se exigir um maior valor artístico para as obras nas hipóteses de cumulação com desenhos ou modelos registados[13]. Essa é a posição

---

[10] Dadas as diversas tradições dos países da UE, foi o compromisso que se conseguiu atingir. Cf. *Green Paper on the LegaL Protection of Industrial Designs*. *Working documento f the services of the Comisssion,* Doc. 111/F/5131/91-En, junho de 1991. Apesar do facto de a proteção das obras de arte aplicada ser tão antiga como a Propriedade Industrial, levanta questões muito complexas. Ao longo do tempo ficou sempre em aberto a possibilidade de proteção cumulativa com a tutela autoral. Em muitos sistemas nacionais, atendendo ao confronto com a liberdade de concorrência, a proteção cumulativa ficou muitas vezes dependente de um maior grau de altura criativa (*Gestaltungshöhe),* como defendia a *Stufentheorie* alemã, ou de um elevado valor artístico, como decorria da *scindibilità* italiana. Já em países como a França, sempre se seguiu a tradicional teoria da unidade da arte. Cf. Rosati, E. (2019), págs. 931-932, em especial pág. 931.

[11] Com bem acentua Sousa e Silva, P. (2019a), pág. 166.

[12] Marques, R. (2007), pág. 1237.

[13] O art. 163.º CDADC especifica que a proteção aqui referida se estende às maquetas de cenários, figurinos, cartões para tapeçarias, maquetas para painéis cerâmicos, azulejos, vitrais, mosaicos, relevos rurais,

de Couto Gonçalves[14] e de Bárbara Quintelo Ribeiro, para quem a criação artística exigida no art. 2.º, n.º 1, alínea *i)* do CDADC consubstancia obrigação *extra,* impondo uma apreciação do mérito, e concluindo que o CDADC parece ter adotado a *Gestaltungshöhe* do Direito alemão, em detrimento de outros critérios possíveis[15]. Menezes Leitão refere que deverá «exigir-se uma criação artística qualificada, no sentido de que o desenho ou modelo suscite, para além da sua aplicação funcional, uma apreciação de mérito em termos estéticos, que seja objeto de reconhecimento externo»[16].Oliveira Ascensão afirma que em várias ocasiões a lei faz depender a obra utilitária de um requisito especial. É o que se passa nas obras de artes aplicadas e semelhantes, na medida em que a al. *i)* do n.º 1 do art. 2.º CDADC exige que as obras constituam criação artística, exigência que não é efetuada para as outras categorias de obras artísticas. «Isto só pode significar uma exigência reforçada de proteção»[17]. A lei quer afastar do Direito de Autor as obras de mero caráter utilitário, que já são tuteladas suficientemente pelo Direito Industrial. «Isto significa que a lei só permite a entrada no Direito de Autor das obras de artes aplicadas quando o seu caráter artístico prevalecer claramente sobre a destinação industrial do objeto»[18].

Pela nossa parte, entendemos que não se deve seguir o caminho interpretativo proposto quanto à alínea *i)* do n.º 1 do art. 2.º CDADC, de resto hoje já ultrapassado mesmo na Alemanha[19]. A aceitar a argumentação dos autores mencionados, teremos de salientar a forma desastrada como a exigência é feita na alínea *i)* do n.º 1 do art. 2.º CDADC. Em vez de haver uma referência expressa à

---

cartazes e desenhos publicitários, capas de livros e, eventualmente, à criação gráfica que estes impliquem, que sejam criação artística.

[14] Caso a obra seja simultaneamente protegida pelos direitos de autor e pelos desenhos ou modelos, na prática, o autor pode continuar a gozar do direito de exclusivo desenho ou modelo, mas via direito de autor. Couto Gonçalves não concorda com esta proteção tão longa e propõe uma solução de compromisso, *de iure constituto*, de analisar este direito de exclusivo, que permite aos seus titulares oporem-se a que outros concorrentes o possam usar, à luz do abuso de direito, como forma de salvaguardar o interesse público da livre concorrência. Ou seja, para o autor não seria de ultrapassar o prazo dos 25 anos. Couto Gonçalves, L. M. (2019), págs. 164-165 e nota 358.

[15] Quintela Ribeiro, B. (2008), págs. 477-528. A autora repete esta ideia ao longo de todo o seu texto, nomeadamente a págs. 501 ss. e págs. 506 ss.

[16] Teles de Menezes Leitão, L. M. (2011), pág. 89.

[17] Cf. De Oliveira Ascensão, J. (2012), págs. 92 ss., em especial, pág. 94.

[18] *Ibid*.

[19] O modelo de cumulação parcial teve a sua origem e expoente máximo na *Stufentheorie* do Direito Alemão, na exigência de uma certa altura criativa (*Gestaltungshöhe)*. Na sequência da reforma da lei sobre desenhos ou modelos de 2004, o BGH veio a mudar a sua posição. A mudança já se nota no Ac. de 12.05.2011, SEILZIRZUS (I ZR 53/10), mas é patente no Ac. de 13.01.2013, GEBURTSTAGSZUG (I ZR 143/12). O BHG, neste último Ac. determinou que após a reforma do direito dos desenhos ou modelos deixou de haver uma relação entre níveis de direitos de autor e do direito dos desenhos ou modelos, razão pela qual deixou de se justificar o requisito adicional da altura criativa para a proteção pelo direito de autor. O BGH não deixou, no entanto, de realçar que a proteção pelo direito de autor não pode ser concedida às formas cujo efeito estético se deva apenas à finalidade do objeto, mas apenas àquelas que se traduzam numa realização artística [Desenvolvidamente, sobre a *Designsgesetz* de 2004, que passou a ter esta designação em 2014, com a entrada em vigor da alteração introduzida em 10.10.2013, Lehmann, H.; Falckenstein, R.; Vogel, V., e Kühne, M. (2015); Couto Gonçalves, L. M. (2019), pág. 163; Sousa e Silva, P. (2019a), págs. 176-178].

Em Espanha existe também um sistema de cúmulo parcial, agora colocado em causa com o Ac. *Cofemel*. O desenho ou modelo pode ser protegido pelo Direito de Autor (TRLPI, arts. 1.º e 10.º) se for uma arte aplicada original. Tudo dependerá da originalidade, aparentemente dependendo da interpretação do conceito de originalidade, a maior ou menor possibilidade de proteção pelo Direito de Autor. A disposição adicional décima da Lei sobre Desenhos (Ley 20/2003, de 7 de julho) prevê um critério quantitativo do grau de nível artístico da obra. Caso não seja preenchido, apenas se pode aplicar a proteção via Propriedade Industrial prevista na lei sobre proteção dos desenhos. Com mais pormenor, Otero Lastres (2013), págs. 345-347; Couto Gonçalves, L. M. (2019), pág. 163; Sousa e Silva, P. (2019a), págs. 178-179.

exigência de uma certa altura criativa, o legislador apenas refere que as diversas realidades em causa (que não distingue) têm que se revestir de caráter artístico. A referência aparece redundante, uma vez que as obras em causa já pertencem ao domínio artístico, por força do n.º 1 do art. 1.º CDADC, sob pena de não poderem ser obras protegidas. A implícita referência ao mérito entra em contradição com a cláusula geral constante do corpo do art. 2.º CDADC que exclui expressamente o mérito dos requisitos de proteção. Por último, o legislador não exige maior altura criativa, como fazem outras legislações, apenas afirma que as criações em causa devem ser uma criação artística, o que deixa ao intérprete a espinhosa questão de saber o que isso seja, em termos de criatividade reforçada, com a incerteza que tal implica.

Temos relutância em fazer maiores exigências, em termos de originalidade, para as obras de arte aplicada, por ser bastante complexa a distinção entre obras de arte pura e arte aplicada em situações limite. De qualquer modo, isso não significa que aceitemos o cúmulo total, que nos parece irrazoável (em rigor, mesmo impossível, dados os diversos requisitos de proteção). Apenas os desenhos ou modelos com que sejam ao mesmo tempo obras do domínio artístico podem beneficiar da proteção cumulativa. Por muito novo e singular que seja o desenho ou modelo, tais caraterísticas, por si só, não o habilitam a uma proteção pelo Direito de Autor. Se nunca foi uma obra de arte, o bem imaterial não passará a ser tido como tal por ser protegido como desenho ou modelo. A resposta à questão da cumulação deve colocar-se noutra sede, ou seja, quando procuramos saber em que casos estamos perante uma obra do domínio artístico. Colocando a questão nesta outra sede anterior, teremos a vantagem de evitar tentar extrair conclusões de uma norma que se nos afigura redundante e pouco esclarecedora, com a vantagem de não termos que distinguir arte pura de arte aplicada, seguindo o ensinamento de EUGÈNE POULLIET, a quem se deve o princípio da «unidade da arte» formulado no início do século passado. O autor nunca teve por objetivo qualquer banalização da proteção das obras do domínio artístico. Para haver cumulação de proteções exigia que o desenho ou modelo fosse simultaneamente uma obra. POULLIET partia da ideia de que todas as obras, independentemente da sua finalidade utilitária, podiam ser cumulativamente protegidas pelo Direito de Autor e pela Propriedade Industrial. A proteção pelo direito de autor para os desenhos ou modelos não se subordinava à separação do valor artístico da criação relativamente ao produto industrial, nem exigia um particular nível criativo. As duas modalidades de proteção não se excluíam, sendo complementares. Esse entendimento de Eugène POUILLIET foi totalmente desvirtuado pela jurisprudência francesa a ponto de o produto mais banal já ter sido considerado como criação artística merecedora de tutela cumulativa pelo Direito de Autor[20].

[20] POULLIET, E. (1911). O art. L-511-1 e ss do *Code de la Propriété Intellectuelle*, alterado pela *Ordonnance 2001/670* de 25/7/2001, acolhe o princípio da unidade da arte. No CPI francês estão expressamente referidas as criações de moda (art. L112-2-14.º CPI). A perspetiva que defendemos consta dos trabalhos preparatórios da DDeM e do RDM. No *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs,* de 1991, a Comissão Europeia afirmava que «no design should be denied protection under copyright for the sole reason that it has been registered either at national or at the Community level». Daqui parece decorrer que o objetivo da regra da cumulação sempre foi, sobretudo, evitar que uma obra merecedora de tutela pelo Direito de Autor pudesse perder essa proteção devido ao facto de ter sido registada como desenho ou modelo. O objetivo não era alargar a tutela a todo e qualquer desenho ou modelo, como acontece no cúmulo total (Neste sentido, SOUSA E SILVA, P. (2019b), págs. 189-204, em especial págs. 196-197). O art. L-511-1 e ss. do *Code de la Propriété Intellectuelle*, alterado pela *Ordonnance 2001/670* de 25/7/2001, acolhe o princípio da unidade da arte. No CPI francês estão expressamente referidas as criações de moda (art. L112-2-14 CPI).

A exigência de que a criação intelectual original exteriorizada pertença ao domínio artístico implica, por si só, que a obra se expresse através de formas, cores, volumes, texturas, etc., e que, segundo alguma doutrina, despertando uma emoção estética, seja de agrado ou desagrado, seja reconhecida como arte pelo meio artístico. Para não cairmos num subjetivismo excessivo, preferimos afirmar que a obra pertencerá ao domínio artístico se for considerada como tal pelo meio artístico, independentemente da emoção estética que possa despertar. Quem deverá avaliar se a obra em causa é uma obra de arte são os círculos especializados, nunca o juiz, devendo, caso se afigure necessário, haver recurso a prova pericial[21].

Na jurisprudência portuguesa é claro o «desnorte» existente sobre a cumulação de proteções. Num Ac. do Tribunal Relação (TR) de Guimarães[22] foi negada proteção pelo Direito de Autor a uma linha de torneiras para cozinha e casa de banho, criadas pelo Arq. Carvalho Araújo porque as torneiras não se enquadram no mundo da arte, segundo o julgador[23]. Já o Ac. do TR do Porto decidiu em sentido diverso, reconhecendo direitos de autor a um *designer* de mobiliário sobre um cadeirão que havia sido ilicitamente imitado[24]. O TR de Lisboa, em Ac. confirmado pelo STJ, reconheceu tutela de direito de autor aos modelos de armaduras de iluminação criadas pelo Arq. Souto Moura (invocando a jurisprudência *Infopaq*)[25]. O mesmo TR de Lisboa, em sentido oposto, recusou proteção autoral a papeleiras, bancos e floreiras em betão, também em Ac. confirmado pelo STJ, por não as considerar criações artísticas[26]. O mesmo aconteceu com o TR do Porto, que negou a qualidade de obras a modelos de mobiliário criados para o exterior por não serem criações artísticas com individualidade e novidade[27]. Já no caso Cofemel, quer o TPI quer o TR de Lisboa reconheceram proteção autoral a calças de ganga, *sweatshirts e T-shirts*.

Neste contexto, o Ac. Cofemel, que surgiu poucas semanas após a entrada em vigor do CPI 2018, trouxe alguma luz para estas questões que o legislador português tem mantido por resolver ao renunciar ao uso da faculdade atribuída aos Estados-membros, pelo n.º 2 do art. 17 da DDeM, pese embora o Ac. tenha ficado muito aquém do desejado.

3. O conceito de obra também está harmonizado na UE no âmbito das obras de arte aplicada

Antes do Ac. *Cofemel* a jurisprudência do TJUE progressivamente veio concretizar a necessidade de garantir a tutela cumulativa. Começou por impedir o afastamento do cúmulo de proteções (que existia, designadamente, em

[21] Neste sentido, mais desenvolvidamente, Sousa e Silva, P. (2019b), págs. 191 e ss.

[22] Ac. do TR de Guimarães de 27.02.2012, Proc. 1607/10.3TBBRG.GI C, *J. M. Carvalho Araújo* vs. *Bruma, rel. Manso Raínho*.

[23] Desenvolvidamente, leiam-se as pertinentes críticas a este Ac. Sousa e Silva, P. (2019a), págs.187-188.

[24] Ac. TR do Porto, de 21.12.2006, Proc. 0633334, rel. José Ferraz.

[25] Ac. TR de Lisboa de 10.04.2018, Proc. 225/13.9YHKSB.L1-7, rel. M. Amélia Ribeiro. O Ac. foi confirmado pelo STJ sem que este procedesse a qualquer reenvio para o TJUE, ao contrário do que aconteceu no caso Cofemel. Ac. STJ de 14.13.2019, rel. Oliveira Abreu.

[26] Ac. TR Lisboa de 9.01.2018, Proc. 76/14.3YHLSB, rel. Carla Câmara; Ac. STJ de 27.09.2018, rel. Olindo Geraldes.

[27] Ac. TR Porto de 25.10.2018, Proc. 36412,3TVPRT, rel. Inês Moura.

Itália antes da transposição da DDeM) no caso *Flos*[28], ao determinar que o n.º 2 do art. 17 da DDeM não pode ser interpretado no sentido de os Estados-membros terem a faculdade de conceder ou não proteção dos direitos de autor a um desenho ou modelo que tenha sido objeto de registo num Estado-membro ou com efeitos num Estado-membro. Os Estados-membros podem optar pelo regime de cumulação que considerem mais adequado, mas não podem deixar de a admitir.

Antes da decisão *Cofemel* era uma questão em aberto saber se os requisitos de proteção para as obras de arte aplicada deviam estar fora do âmbito da harmonização do Direito de Autor [29]. Os arts. 17 DDeM e 96, n.º 2 RDM podiam ser invocados como exceção à norma do art. 2, al. *a)* da Diretiva InfoSoc, impondo a cumulação, mas deixando aos Estados-membros a harmonização da noção de obra e as condições de proteção[30]. Este seria um forte argumento no sentido de que o TJUE não se poderia opor à legislação díspar existente. Todavia, já caso *Flos* o TJUE havia considerado que os desenhos ou modelos não registados, que não estão previstos no art. 17 DDeM, devem gozar de uma proteção pelo autoral com critérios idênticos aos estabelecidos no caso *Infopaq*[31]. O Advogado Geral (AG) Szpumar, que o TJUE parece ter seguido, concluiu que o art. 17 DDeM e o art. 96, n.º 2 do RDM fortalecem o princípio da tutela cumulativa, no sentido de que não pode ser recusada proteção autoral simplesmente por haver uma proteção como desenho ou modelo. As referidas normas não podem excluir as obras de arte aplicada do escopo de harmonização da Diretiva InfoSoc. Ao contrário do TJUE que nada disse a propósito, o AG explicou porquê[32].

---

[28] Ac. do TJUE, de 27 de janeiro de 2011 (C-168/09, *Flos* vs. *Semeraro Casa e Famiglia, Parágrafos 36 a 38)*.

[29] Endrich-Haimbök, T. (2020), em especial págs. 1-2.

[30] Cf. Bently, L. (2012), págs. 654-672; Kur, A. (2019), págs. 1-22, em especial pág. 2.

[31] Cf. Bently, L. (2012), págs. 667-668.

[32] A aplicação do Direito de Autor aos desenhos ou modelos previstos no art. 96, n.º 2 DDeM está sujeita à harmonização das normas de direito autoral, como resulta do Considerando 32 do RDM. Após a harmonização do Direito de Autor ter sido conseguida pela Diretiva InfoSoc e pela sua interpretação por parte do TJUE, as condições da sua aplicação terão que ser as mesmas em todos os Estados-membros. Qualquer referência à lei nacional terá de ser entendida como uma referência à lei nacional tal como pré-determinada pela lei da EU. Não obstante o prazo de transposição da Diretiva InfoSoc, dezembro de 2002, ter terminado meses depois de o RDM ter entrado em vigor, em março de 2002, o que significa que a harmonização do Direito de Autor pela Diretiva InfoSoc ainda não estava concluída quando o RDM entrou em vigor, uma vez entrada em vigor a Diretiva InfoSoc, a liberdade dos Estados-membros passou a estar restringida. Enquanto o art. 9 da Diretiva InfoSoc deixa intactas as normas sobre desenhos ou modelos, o art. 17 DDeM e o art. 96, n.º 2 RDM contém normas sobre a proteção jus-autoral dos desenhos ou modelos, incluindo-se assim as mesmas no âmbito da Diretiva InfoSoc. Caso o legislador da UE desejasse deixar as obras de arte aplicada por harmonizar, o art. 1 da Diretiva InfoSoc faria uma referência expressa sua exclusão, do âmbito da Diretiva. Embora a Diretiva InfoSoc apenas harmonize alguns aspetos relacionados com a Sociedade da Informação, isto não significa que os desenhos ou modelos incorporados em objetos físicos fiquem fora da proteção. O AG referiu-se a argumentos de direito publico, o que deixaria a aplicação do Direito de Autor na área dos desenhos ou modelos para a legislação nacionais, mas sem prejuízo das obrigações derivadas da UE. Assumindo que o art. 7 da Convenção de Berna constitui uma exceção à Diretiva InfoSoc, seria de aplicar a sua regra da reciprocidade que, sendo uma fonte de descriminação, seria abolida pelo art. 96, n.º 2 RDM. Seria um objetivo contrário ao do mercado interno. O AG relembrou o Ac. *Flos* em que o TJUE determinou que a liberdade dos Estados-membros para regular a proteção autoral dos desenhos ou modelos não inclui o prazo de proteção, pois este já esta harmonizado pelas Diretivas sobre prazos de proteção dos direitos de autor. O mesmo se pode dizer da Diretiva InfoSoc, que harmoniza o conceito de obra, retirando a questão dos requisitos de proteção da liberdade concedida pelo art. 17 DDeM e art. 96, RDM. Cf. as conclusões 37 a 47 do AG. Também, em pormenor, Endrich-Haimbök, T. (2020), em especial págs.1-3.

4. Não há uma noção diferenciada de obra de arte para os desenhos ou modelos

O conceito unitário que o TJUE desenvolveu para definir o que é uma obra, que começou com o Ac. *Infopaq,* aplica-se também às obras de arte aplicada[33]. No Ac. *Infopaq* e seguintes, o TJUE desenvolveu um conceito autónomo e completamente harmonizado de obra protegida pelo Direito de Autor no sentido de esta ser uma criação do seu autor —C-5/08 *Infopaq* ; C-145/10-*Painer*; C-403/08 e C-429/08 *Football League e Karen Murphy;* C-604/10 *Football Dataco*— resultante das suas escolhas criativas, ou seja, pressupondo um espaço de liberdade (*Spielraum*) —C-145/10 *Pianer*; C-403/08 e C-429/08 *Premier League* e *Karen Murphy*; C-310/17, *Levola Hengelo*; C-604/10 *Football Dataco*— e refletindo a sua personalidade. Não há outros critérios adicionais para aferir a originalidade da obra[34]. O TJUE deixou também claro que o objeto de proteção pelo Direito de Autor deve ser expresso de forma a que o mesmo seja identificável com suficiente precisão e objetividade - C-310/17, *Levola Hengelo* vs. *Smilde Foods,* em especial parágrafo 40.

5. Efeito estético marcante e funcionalidade não significam obra original

A mensagem do TJUE é ambígua muito por culpa da forma como o STJ colocou a questão ao TJUE. O STJ queria apenas saber se a referência no art. 2.º, n.º 1, al. *i)* CDADC ao valor artístico significaria, para haver cumulação de proteção, uma originalidade mais elevada, ou se bastaria a originalidade comum a todo o tipo de obras, requisito geral de proteção decorrente da aplicação dos critérios do Ac. *Infopaq,* tal como foi o entendimento do TR de Lisboa. Todavia a primeira questão do STJ não tem esse conteúdo, o que criou um dilema para o TJUE, que, por um lado não se queria afastar dos critérios *Infopaq,* e jurisprudência subsequente, tal como o AG, mas por outro lado, não queria conceder proteção no caso concreto. Daí no Ac. Cofemel se decidir que a cumulação entre desenhos e modelos e direito de autor não pode ser excluída, embora esta não seja a regra geral, mas uma exceção que se aplica a certos casos, mas não a este[35].

O TJUE conclui que o conceito unitário de obra afasta que a legislação nacional também confira proteção às obras de arte aplicada, desenhos ou modelos e obras de *design*, que além da função utilitária que servem criem a seu próprio e distintivo efeito do ponto de vista estético. Por duas razões. De acordo com a primeira, em que o AG coloca o acento na dicotomia ideia/expressão em que se baseia o Direito de Autor, o TJUE considera que de acordo com o sentido normal do termo qualquer «efeito estético» resulta de uma impressão subjetiva, de algum critério de beleza, ou mais, amplamente, diríamos, de uma perceção sensorial. Em consequência, este critério não identifica de forma clara e precisa o objeto de proteção pelo direito de autor tem de ser expresso de forma que possa ser identi-

[33] Endrich-Haimbök, T. (2020), págs. 1-3.

[34] Como já decorria das Diretivas *supra* referidas em matéria de programas de computador, bases de dados e fotografias.

[35] C-683/17 *Cofemel,* parágrafo 52; Conclusões do AG Szpumar parágrafos 50 e seguintes.

ficado com suficiente precisão e objetividade, tal como já havia sido referido no Ac. C-310/17 *Levola Hengelo*.[36], o que torna insuficiente qualquer consideração baseada em critérios necessariamente subjetivos como é o da aparência estética do objeto. A presença de efeito visual estético significativo nas peças de vestuário, em si, não justifica que os mesmos possam ser protegidos como obras de arte. Um efeito estético não é, em si, identificativo da existência de uma criação intelectual, i.e., de originalidade[37]. Há um vasto número de fenómenos naturais com efeito estético que não foram criados pelo autor, pelo que não podem ser originais. O conceito geral de originalidade está centrado no autor, vira-se mais para dentro, menos preocupado com o resultado do que com o processo de criação. Neste contexto conceptual, requisitos que se relacionam com as características do objeto que não refletem necessariamente as características do processo de criação não podem constituir alternativa ao critério de originalidade[38]/[39].

Segundo o AG, no caso estamos perante ideias que comportam diversas formas de expressão, ou são mesmo características funcionais, que não são protegidas pelo Direito de Autor.[40] Mas será que o AG não confunde a descrição da G-STAR , que, na verdade, pode transmitir uma ideia com várias formas de expressão, com o vestuário em si, que é o que está em causa e manifesta uma específica manifestação dessas ideias? E quanto à funcionalidade, será que o AG pretende transmitir a ideia de que quanto mais um item corresponde na sua aparência ao género (calças, *sweatshirts, t-shirts*) menos escolhas criativas poderão existir? Se forem essas as ideias, são totalmente inaceitáveis, porque estaríamos a reintroduzir a diferença entre obras de arte aplicada e os outros tipos de obra, o que o próprio AG até ao parágrafo 50 das suas conclusões afasta e o TJUE afasta ao insistir que se devem seguir os critérios da jurisprudência *Infopaq* e seguintes: a originalidade requerida deve ser igual para todos os tipos de obras[41].

6. Ausência de orientações no Ac. Cofemel para apurar o critério de originalidade em matéria de desenhos ou modelos

Não encontramos no Ac. *Cofemel* critérios indiciários para responder à questão de descobrir se uma obra de arte aplicada é ou não original, isto quando

[36] C-683/17 *Cofemel,* parágrafos 33 e 34 e C-310/17 *Levola Hengelo* vs. *Smile Foods,* parágrafo 40, para os quais se remete.

[37] C-687/17 *Cofemel, parágrafo* 54.

[38] Endrich-Haimböck, T. (2020), pág. 3.

[39] Como a referência à estética faz parte da expressão «efeito visual esteticamente significante», há aqui uma relação com a referência ao requisito da singularidade em matéria de desenhos ou modelos C-683/17 *Cofemel*, parágrafo 50. Neste sentido Kur, A. (2019), pág. 6. Leistner, M. (2019), págs. 1114-1120, em especial pág. 1117, entende que o TJUE estava visivelmente preocupado, ao considerar a aparência estética relevante, por tal equivaler a considerar qualquer desenho ou modelo merecedor de proteção pelo direito de autor.

[40] C-683/17 *Cofemel*, Conclusões do AG Szpunar, parágrafo 60.

[41] Desenvolvidamente, no mesmo sentido, demonstrando esta incongruência Kur, A. (2019), págs. 7-9, dando como exemplo o Ac. C-161/17, *Land Nordrhein-Westfalen* vs. *Dirk Renckhoff*. Na fotografia mostrava-se a ponte romana, a Mesquita Catedral e o Alcazar do outro lado do rio Guadalquivir. Trata-se do cartão de visitas normal das atrações da cidade, simbolizando diversos aspetos históricos da cidade. Esta vista é registada inúmeras vezes por máquinas fotográficas e telemóveis de turistas de todo o mundo. Mas isto não impediu que aquela fotografia em particular fosse o resultado das escolhas criativas do seu autor. O motivo é um «protótipo» que em nada afeta as escolhas. As escolhas encontram-se nos detalhes que tornaram aquela fotografia única entre um inúmero número de outras. Porque é que o mesmo raciocínio não se aplicou às calças de ganga e as sweatshirts e t-shirts da G-Star que também foram o resultado das escolhas criativas efetuadas pelos designers de moda, mesmo que em pequenos detalhes?

é certo que no passado o TJUE deu uma série de indicações específicas para a apreciação em concreto da originalidade em outros tipos de obras. Por exemplo, no caso C- 145/10, *Painer,* em matéria de fotografias. A falta de qualquer especificação pelo TJUE no que toca ao critério de originalidade das obras de arte aplicada parece-nos um passo atrás perante a tão discutida potencial falta de harmonização desta área, deixando um sabor amargo[42]. O único critério válido que se pode inferir do Ac. é que o Direito de Autor é neutro do ponto de vista estético. Esta avaliação, que depende do gosto pessoal, é totalmente indiferente para efeitos de proteção pelo Direito de Autor (como decorre, aliás, do corpo do art. 2.º CDADC). Mas isto é um dado assente e nada traz de novo. Quanto ao aspeto funcional, também é um dado assente que a função não é protegida pelo Direito de Autor e que se não houver espaço de jogo (*Spielraum*) se a forma for imposta pela função, o bem em causa também não pode ser protegido pelo Direito de Autor. A obra tem de ser fruto das escolhas criativas. Mas também aqui nada surge de novo. Os dois argumentos centrados no Direito de Autor invocados não acrescentaram nada ao que é um dado adquirido no Direito de Autor desde há muito.

Mas na falta de orientações específicas, as observações do TJUE sobre a relação entre direito de autor e *design*, ou desenhos ou modelos, podem traduzir-se num guia potencial para a aplicação do critério de originalidade[43]?

As proteções em causa servem diferentes objetivos e estão sujeitas a diferentes regimes. Uma proteção cumulativa é possível, mas só em certos casos. Decorre dos parágrafos 50 a 52 do Ac. que, como a proteção autoral é muito mais longa do que a proteção como desenhos ou modelos, é mais ampla e deve ser limitada a certos desenhos ou modelos particularmente merecedores de proteção[44]. O TJUE e o AG, de um ponto de vista estrutural, enfatizam a necessidade de não haver uma cumulação total entre os desenhos e modelos e o direito de autor, atendendo aos diferentes objetivos de uns e outros[45]. Os desenhos ou modelos visam promover a capacidade industrial do *design,* funcionam como meios de *marketing,* enquanto o direito de autor se centra na relação entre o autor e a sua obra[46].

---

[42] Neste sentido Leistner, M. (2019), págs. 1117-1118; Endrich-Haimbök, T. (2020), pág. 3.

[43] Endrich-Haimbök, T. (2020), pág. 3.

[44] Leistner, M. (2019), págs. 1116-1117, acentua que garantir uma proteção demasiado ampla nas hipóteses de cumulação minaria as opções legislativas matizadas no específico sector dos desenhos ou modelos, com o seu objetivo de proteção mais estreito em termos de duração, necessidade de registo e limitações e exceções mais estritas. Daqui poderia decorrer a ratio regra-exceção visa limitar as hipóteses de cumulação de proteções.

[45] C-683/17 *Cofemel,* Conclusões do AG Szpunar, parágrafos 51 a 58 e TJUE parágrafos 50 a 52

[46] De acordo com uma linha imaginária relacionando o criador (autor/*designer*), a criação (obra/*design*) e o público, o acento no âmbito do Direito de Autor é colocado no primeiro sector da linha, na relação pessoal autor e obra. Em matéria de desenhos ou modelos o foco é colocado no segundo sector, na relação comunicacional entre o desenho ou modelo e o público, é esta perspetiva de mercado que interessa. Nada de novo se retira destas considerações, que são puramente descritivas Cf. Comissão das Comunidades Europeias Bruxelas, 19.07.1995, Com (95) 370 final, Livro Verde , *A proteção dos modelos industriais no mercado interno*, *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995DC0370&from=LT,* último acesso em 22.03.2020. Pela nossa parte este afastamento do Direito de Autor do mercado deixa-nos muitas dúvidas na atual Sociedade da Informação, e não nos parece que possa ser critério para a não cumulação de proteções.

6.1. Orientações que se podem retirar das observações sobre a relação entre proteção por Direito de Autor e proteção via Propriedade Industrial de desenhos ou modelos

A cumulação parcial é o conceito adotado *de lege lata*. Mas que orientações é que podemos retirar do Ac. *Cofemel* desta noção de cumulação parcial? Como é que o objetivo da cumulação parcial pode influenciar a interpretação? A resposta que podemos retirar do Ac. é, de forma nenhuma. Falta no Ac. uma relação entre os requisitos de proteção e consequente o âmbito da proteção de ambos os regimes[47]. O AG explica a diferença entre a proteção dos desenhos ou modelos e a proteção das obras com base no facto de nos primeiros se exigir novidade objetiva, ao contrário do que acontece no segundo caso, em que cabe antes falar em novidade subjetiva no que concerne ao requisito da originalidade centrado no autor. O Direito de Autor não pressupõe novidade objetiva, ao contrário da tutela própria dos desenhos ou modelos. Trata-se de diferenças conceptuais, não de grau. Por este facto a cumulação total está afastada. Em resultado, a cumulação parcial existe independentemente do nível de originalidade requerido em matéria de desenhos ou modelos. Mais uma vez, daqui não se retira nada de novo[48].

É objetivo do sector específico dos desenhos ou modelos assegurar uma proteção adequada que garanta que o equilíbrio entre as necessidades da concorrência e o incentivo à inovação não sejam distorcidos. Tal pode ser afetado por uma proteção autoral excessiva. Todavia, há que ter em conta que a cumulação *per se* está prevista na lei. O facto de apenas uma parte dos desenhos ou modelos, os que não são suscetíveis de proteção autoral, serem sujeitos a certas exceções e limitações decorre do próprio sistema de proteção dos desenhos ou modelos. Daqui resulta que há sempre um âmbito teórico que exige que seja de aplicar a legislação específica dos desenhos ou modelos. Esta legislação cumpre as suas finalidades e é efetiva porque nunca se pretendeu regular todo o âmbito dos desenhos ou modelos.

Não colhe o argumento, segundo o qual, ser mais generoso em matéria de proteção via direito de autor esvazia a proteção via desenhos ou modelos. Não é por haver proteção cumulativa que o recurso à proteção via registo como desenho ou modelo vai ser afetada. O registo, além de garantir a novidade, acarreta a vantagem de um direito mais facilmente demonstrável, passando o ónus da prova para quem o contesta. A novidade protege as indústrias *start-up*, que garantem que o seu desenho ou modelo não será imitado e parece-nos uma enorme mais valia para lançar e dar a conhecer o produto no mercado. A inversão do ónus da prova como estratégia empresarial tem muito mais interesse para as empresas em causa, já para não mencionar as vantagens processuais e, naturalmente, as especificidades do exclusivo da proteção via desenhos ou modelos[49].

---

[47] Endrich-Haimbök, T. (2020), pág. 4.

[48] Kur, A. (2019), pág. 10.

[49] Em sentido coincidente relativamente às vantagens do registo, Kur, A. (2019), pág. 12; desenvolvidamente Endrich-Haimbök, T. (2020), pág. 5; Rosati, E. (2019), pág. 932.

6.2. *Preocupações de política legislativa em matéria de cúmulo de proteções*

Mais um resultado das considerações puramente descritivas do TJUE no Ac. Cofemel é a de que qualquer incoerência injustificada resultante do cúmulo de proteções não pode ser mitigada por aplicação do Direito de Autor. Para quem procure coerência entre os regimes à luz de uma interpretação sistemática da relação entre a proteção autoral e a proteção via desenhos ou modelos, o TJUE não oferece qualquer base normativa. Para combater os efeitos negativos da cumulação de proteções e criação de um sistema coerente da proteção do *design* por ambos os regimes, nomeadamente tendo em conta as exceções e limitações próprias dos desenhos ou modelos, em especial tendo em conta os seus aspetos funcionais e técnicos, bem como as peças sobressalentes e um eventual prazo de proteção mais curto, tal terá de ser efetuado *de lege ferenda*[50].

III. CONCLUSÃO

O Ac. *Cofemel* dá orientações para os Estados-membros no sentido de clarificar que o conceito unitário de obra se aplica a todos os tipos de obras, incluídas as obras de arte aplicada. Quanto às dificuldades do critério levantadas pelo conceito de originalidade a nível da aplicação aos casos concretos, embora seja o decorrente do Ac. *Infopaq* e seguintes, porque tal se deduz do conceito de obra unitário adotado, o TJUE não dá quaisquer orientações, deixando aos tribunais nacionais as dificuldades resultantes deste sector específico. Todas as observações acerca da relação entre a proteção autoral e a proteção por desenhos ou modelos que encontramos ao longo do processo são puramente descritivas. Por isso, não é possível, a partir do Ac. *Cofemel* conseguir criar um sistema de proteção cumulativa do *design* via autoral e via desenhos ou modelos coerente por via interpretativa. Tal terá de ser tarefa do legislador.

IV. BIBLIOGRAFIA

Bently, L. (2012), «The return of Industrial Copyright», *EIPR*.
Couto Gonçalves, L. M. (2019), *Manual de Direito Industrial Propriedade Industrial a Concorrência Desleal,* 8.ª ed. atualizada, Almedina, Coimbra.
De Oliveira Ascensão, J. (2012), *Direito de Autor e Direitos Conexos,* Reimpressão, Coimbra Editora, Coimbra.
Endrich-Haimbök, T. (2020), «Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel», *GRUR Int*.
Kur, A. (2019) «Unité de l'art is there to stay- Cofemel and its consequences» *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper* 19-16.
Lehmann, H.; Falckenstein, R.; Vogel, V., e Kühne, M. (2015), *Designgesetz,* 5.ª ed. atualizada, Beck'sche Kurz-Kommentare, Band 45, BECK'S, Munique.
Leistner, M. (2019), «Einheitlicher europäischer Werkbegrif auch im Bereich der andewandten Kunst- Warum sich für die deutsche Praxis dennoch nicht viel ändern sollte, *GRUR*.
Marques, R. (2007), *Biotecnologias(s) e Propriedade Intelectual,* 2 vols., Almedina, Coimbra.

[50] Cf. Endrich-Haimbök, T. (2020), pág. 6; desenvolvidamente Kur, A. (2019), págs.14-19.

OTERO LASTRES, J. M. (2013), «Rasgos conceptuales del diseño industrial», *in* FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial,* 2.ª ed., Marcial Pons, Madrid.

POULLIET, E. (1911), *Traité théorique et praticque des dessins et modèles,* Marchal et Billard, Paris.

QUINTELA RIBEIRO, B. (2008), «A Tutela jurídica da moda pelos regimes dos desenhos ou modelos», *in* DE OLIVEIRA ASCENSÃO, J. (coord.), *Direito Industrial*, V, Almedina, Coimbra.

RENDAS, T. (2018), «Copyright protection of designs in EU: how many originality standards is too many? - Pending preliminar reference to the CJEU - C-683/17, Cofemel», *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 13, 6.

ROSATI, E. (2019), «CJEU rules that copyright protection for designs only requires suficiente originality», *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 14, 12.

SOUSA E SILVA, P. (2019a), *Direito Industrial, Noções Fundamentais,* 2.ª ed., Almedina, Coimbra.

— (2019b), «Desenhos e Modelos no novo CPI. O que muda, o que não muda e o que muda com o Ac. Cofemel», *Revista de Direito Intelectual* (APDI Org.), 2.

TELES DE MENEZES LEITÃO, L. M. (2011), *Direito de Autor*, Almedina, Coimbra.