

**UNIVERSIDADE DE LISBOA
FACULDADE DE DIREITO**



**A CUMULAÇÃO DAS TUTELAS DO DIREITO DE AUTOR E DOS
MODELOS E DESENHOS**

Rafaela Schneider Fossati Fidalgo

Orientador: Prof. Doutor José Alberto Vieira

**MESTRADO CIENTÍFICO EM DIREITO
(CIÊNCIAS JURÍDICAS – DIREITO INTELECTUAL)**

Lisboa

2020

A CUMULAÇÃO DAS TUTELAS DO DIREITO DE AUTOR E DOS MODELOS E DESENHOS

Mestrado em Direito e Ciência Jurídica.
Dissertação de Mestrado apresentada por
Rafaela Schneider Fossati Fidalgo sob a
orientação do Sr. Professor Doutor José
Alberto Vieira.

Esta pesquisa utiliza a linguagem
portuguesa corrente no Brasil,
obedecendo ao Acordo Ortográfico de
1990 (em vigor no Brasil desde 1º de
janeiro de 2009). No entanto, a redação
original foi mantida nas citações de obras
portuguesas feitas de forma literal e
direta.

Lisboa
2020

À minha família, por tanto amor e pela incansável torcida.

*Ao meu maior companheiro de vida e minha inspiração diária, meu marido
Vitor, pela paciência, incentivo, apoio e amor incondicionais.*

RESUMO

Estamos vivendo em uma época em que, cada vez mais, damos mais valor à estética e aparência dos produtos em detrimento, inclusive, de suas qualidades intrínsecas.

Essa aparência, enquanto resultado da criatividade humana, constitui uma criação intelectual (no presente caso, de cariz ornamental). Desta forma, enquanto tal, pode estar sujeita a dois tipos de proteções legais: a proteção industrial, por meio do regime dos desenhos ou modelos, e a advinda do Direito Autoral, responsável pela proteção das obras de arte aplicada.

É com essa premissa geral que realizamos a presente investigação que expõe e analisa a possibilidade de cumulação do mesmo bem intelectual por meio das tutelas do Direito Autoral e do Desenho ou Modelo, sob a perspectiva das legislações norte-americana, francesa, italiana e alemã e, por fim, portuguesa. É, de resto, nesta última jurisdição que pretendemos contribuir dogmaticamente.

Parte-se dos aspectos gerais dos regimes de Direito Industrial e Direito de Autor, com algum enfoque nos requisitos de proteção específicos de cada direito, nomeadamente do âmbito do território português. Em seguida, analisa-se a questão principal do sistema de cumulação nos países acima mencionados, notadamente quando um desenho ou modelo beneficiar-se também da tutela autoral, verificando em quais condições e quais requisitos atende. Ao final, estudaremos especificamente como a problemática desenvolve-se em Portugal desde o CPI de 2003 até a atualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Direito de Autor – Direito Industrial – Cumulação – Desenho ou Modelo – Obra de arte aplicada – *Design*.

ABSTRACT

We are living in a time in which we appreciate, more and more, the aesthetic and appearance of the products, even to the detriment of their intrinsic qualities.

This appearance, while a result of human creativity, constitutes an intellectual creation (in this case, of an ornamental nature). Therefore, it can be subject to two types of legal protections: industrial protection, through the regime of Designs and Models, and that arising from Copyright Law, responsible for the protection of works of applied art.

It is with this general premise that we carry out the present research. It analyzes the possibility of overlapping the same industrial *object* through the protection of Copyright Law and Designs and Models, from the perspective of the North American, French, Italian and German and, finally, Portuguese laws. It is, moreover, in this latter jurisdiction that we intend to contribute dogmatically.

Starting from the general aspects of the Industrial and Copyright Law regimes, with some focus on the specific protection requirements of each law, namely within the scope of the Portuguese territory, thereafter we analyzed the main question of the overlapping system in the above mentioned countries, notably when a design will also benefit from copyright protection and under what conditions, fulfilling which requirements. At the end, we study specifically how the problem develops in Portugal, from the 2003 Industrial Property Code to the present one.

KEY WORDS: Copyright – Industrial Design – Overlapping – Design and Model – Work of applied art – Design.

ABREVIATURAS

AAFDUL – Associação Acadêmica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Al. – Alínea

APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual

Art. – Artigo

Cap. – Capítulo

CDADC – Código de Direito de Autor e Direitos Conexos

Cf. – Conforme

CPI – Código da Propriedade Industrial

DHDM – Diretiva n.º 98/71 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 1998, relativa à proteção legal dos Desenhos ou Modelos

DMC – Desenhos ou Modelos Comunitários

Ed. – edição

n.º – número

ob. cit. – Obra citada

PI – Propriedade Intelectual

Proc. – Processo

pp. – páginas

RDM – Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, sobre Desenhos ou Modelos Comunitários

ss. – seguintes

TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia

UE – União Europeia

Vol. – Volume

vs. – *versus*

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	9
Capítulo I – Os Desenhos e Modelos. Aspectos Gerais	11
1. Fundamentos da tutela	11
2. Definição de desenho ou modelo	11
3. Requisitos legais de proteção.....	13
4. Âmbito de proteção	15
Capítulo II – O Direito de Autor. Aspectos Gerais	17
5. Fundamentos legais da tutela	17
6. Objeto de proteção	19
6.1. Conceito de obra (protegida).....	19
6.2. Requisitos de proteção	21
6.3. Condições negativas.....	22
6.3.1. Irrelevância do mérito da obra	22
6.3.2. Indiferença quanto ao objetivo/destino na obra	23
6.4. Exteriorização.....	24
6.5. Originalidade	24
7. Âmbito de proteção	32
Capítulo III – A Tutela Cumulativa dos Desenhos e Modelos e do Direto de Autor..	33
8. Breve introdução ao sistema da cumulação.....	33
9. A teoria da unidade da arte.....	35
10. Enquadramento a nível europeu.....	37
10.1. O “caso Flos”	40
10.2. O “caso Cofemel”.....	42
11. Os três sistemas de cumulação	45
11.1. Sistema da não cumulação (alternância ou separação)	46
11.2. O regime Norte-americano.....	48
11.3. Sistema da cumulação total	55
11.3.1. O regime francês	57
11.4. Sistema da cumulação parcial (relativa).....	67
11.4.1. O regime italiano	68
11.4.2. O regime alemão	84

12.	A solução verificada em Portugal	100
12.1.	Até o CPI de 2003	101
12.2.	A partir do CPI de 2003 - atualidade.....	102
CONCLUSÕES.....		111
BIBLIOGRAFIA		115
JURISPRUDÊNCIA.....		122

INTRODUÇÃO

Os direitos de propriedade intelectual vêm expandindo-se, cada vez mais, por diversos fatores, especialmente em razão do crescente avanço tecnológico. Tal fenômeno vem criando desafios e uma série de problemas dentro de um sistema constituído, inicialmente, com objetos e regras individuais e bastante delimitados.

Em outras palavras, os institutos jurídicos da propriedade intelectual, que sempre tiveram seus escopos distintos e bem definidos, passam agora a sobreporem-se aos mesmos objetos de proteção. Esse fato dá-se, principalmente, em virtude do anseio de seus titulares em ampliarem o domínio protetivo sobre a utilização econômica de seus bens protegidos por tais direitos de PI.

Os casos de cumulação dos direitos de PI vêm, assim, crescendo e sendo discutidos de forma significativa. Legislação e jurisprudência são obrigadas a lidar, cada vez com mais frequência, com a matéria, ainda que, possa já ser adiantado, de forma limitada e insatisfatória do ponto de vista prático. No que diz respeito à doutrina, esta tem buscado avançar um pouco mais na matéria, tanto pela análise dos (poucos) casos da jurisprudência europeia quanto pela promoção de soluções para as questões envolvidas. De fato, existe algo que é referido pela doutrina com o qual concordamos: a inexistência de uma razão válida para a circunstância de essa matéria merecer pouca atenção.

No presente trabalho, buscamos examinar uma questão específica dessa matéria: a possibilidade de cumulação do mesmo bem intelectual por meio da tutela do Direito Autoral e do Desenho ou Modelo. Conforme iremos ver, tal possibilidade está vinculada ao preenchimento de requisitos específicos com respeito a cada tipo de direitos de PI em concreto.

De modo geral, entende-se que a base jurídica e hermenêutica dos direitos de Propriedade Industrial difere da base jurídica e hermenêutica dos Direitos Autorais. Tal distinção é fundamental para se compreender melhor a possibilidade de cumulação, a qual denominamos de inter-relacional, envolvendo direitos de Propriedade Industrial e Direitos Autorais.

Com efeito, cumpre destacar o entendimento de que o tratamento individualizado dos tipos de Direitos de Propriedade Intelectual é fundamental.

O estudo que ora nos propomos a realizar terá em conta, primordialmente, a ordem jurídica portuguesa, o que nos obrigará, necessariamente, a ter em conta os princípios e regras emanados da União Europeia, tanto da legislação quanto da sua jurisprudência. Adicionalmente, de forma epistemológica, mas principalmente heurística, *i.e.*, na busca de novas soluções para as questões jurídicas complexas, faremos uso ainda do Direito Comparado, com especial foco para algumas ordens jurídicas europeias de cariz continental.

Em termos sistemáticos, o presente trabalho estará dividido em três capítulos: o primeiro sobre a definição e o regime jurídico do Desenho ou Modelo; o segundo debruçando-se sobre a tutela atribuída às obras protegidas por Direitos de Autor; e, finalmente, um último capítulo que irá abordar, de forma particular e densificada, a problemática da tutela cumulativa dos Desenhos e Modelos e dos Direitos de Autor. Pensamos que essa forma de abordar o problema será a mais correta no contexto dogmático.

Finalmente, teremos ainda de realizar uma delimitação, em termos negativos, do tema: a presente investigação incide, unicamente, sobre a questão de saber até que ponto é possível a cumulação de um mesmo bem intelectual (inovação estética) por direitos de autor e por desenho ou modelos e, sendo a resposta positiva, qual é o sistema adotado. De fora ficarão, assim, as eventuais implicações que resultem do fato de existir uma tutela cumulada (como, por exemplo, aquela envolvendo a titularidade do direito de exclusivo ou o inter-relacionamento no que diz respeito ao critério de contrafação). Adicionalmente, no que respeito aos Direitos Industriais, o presente trabalho irá incidir, unicamente, sobre o regime jurídico dos desenhos ou modelos registrados, não cobrindo, por isso, os desenhos ou modelos não registrados.

CAPÍTULO I – OS DESENHOS E MODELOS. ASPECTOS GERAIS

1. Fundamentos da tutela

I. A figura jurídica dos desenhos e modelos foi o instrumento escolhido pelo legislador português e da UE (ainda que seus Estados-membros possuam ordenamentos jurídicos diversos sobre a matéria) para tutelar as atividades criativas do campo da estética industrial. A matéria está disciplinada nos arts.173º/207º do Código de Propriedade Industrial (doravante CPI) e no Regulamento n.º 6/2002 sobre Desenhos e Modelos Comunitários (doravante RDM), e seu regime é considerado *sui generis*, pois de natureza híbrida, na medida em que se inspira nos demais paradigmas da Propriedade Intelectual, como veremos adiante.

II. Tanto em âmbito nacional quanto europeu, os fundamentos da tutela dos desenhos ou modelos assentam, de forma geral, na “proteção da inovação estética”¹, concedendo um direito de exclusivo temporário ao seu criador, direito este que lhe permitirá obter sua devida remuneração a partir do seu esforço criativo.²

III. Essa tutela advém, igualmente, de outros interesses que não somente o interesse do próprio criador do desenho ou modelo de tirar proveito da sua criação, tais como o interesse das empresas de utilizá-la para promover a sua atividade econômica e, principalmente, o interesse público de enriquecer o progresso cultural e estimular a concorrência^{3,4}.

2. Definição de desenho ou modelo

IV. O conceito legal de desenho ou modelo está consagrado no art. 173º do CPI e, em âmbito comunitário, no art. 3º/“a” do RDM. Prevê o dispositivo português que “O desenho ou modelo designa a aparência da totalidade, ou de parte, de um produto

¹ SILVA, Miguel Moura e, *Desenhos e modelos industriais – Um paradigma perdido?*, in Direito Industrial, Vol. I, APDI, Coimbra, Almedina, 2001, pp. 34.

² SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica do Design*, Coimbra, Almedina, 2017, pp. 70-71.

³ Os desenhos ou modelos são também um importante instrumento na concorrência internacional, razão pela qual mereceram tratamento inclusive no âmbito do Acordo TRIPS/ADPIC (arts. 25º/26º).

⁴ MAGELLI, Silvia, *L'estetica nel diritto dela proprietà intellettuale*, Itália, Cedam, 1998, pp. 57.

resultante das características de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação”. A previsão legislativa europeia possui igual texto. Anteriormente à regulamentação comunitária, o Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design⁵ (do qual falaremos melhor mais à frente) trazia consigo a definição de desenhos ou modelos (àquela época, ainda denominados *industrial designs*) como “*the two-dimensional or three-dimensional features of the appearance of a product, which are capable or being perceived by the human senses*”.

V. Como é possível extrair, trata-se este de um direito que protege a aparência da totalidade ou de parte do produto de modo a tornar o desenho ou modelo, desejavelmente, mais atrativo para o consumidor.⁶ A aparência, portanto, nada mais é do que a exterioridade e a visibilidade do produto ou de parte dele ou ainda, como bem definido por Uma Suthersanen, refere-se a qualquer elemento que possa ser percebido pelos sentidos humanos como, por exemplo, o peso ou a flexibilidade de um produto, as impressões táteis sentidas em produtos têxteis etc.⁷

VI. Importa ressaltar, aqui, que a proteção da aparência não releva o “merecimento estético do produto”, ou seja, o cunho artístico não se trata de requisito essencial dessas criações, podendo mesmo criações desprovidas de qualquer “beleza” gozarem da tutela dos desenhos ou modelos.⁸ Do contrário, no entanto, quando tais criações despertam um sentimento estético, podem entrar no domínio da propriedade artística.

VII. O produto, por sua vez, abrange “qualquer artigo industrial ou de artesanato” conforme definição consagrada no art. 174º do CPI e art. 3º/“b” do RDM. Importante ressaltar que o exclusivo legal dos desenhos ou modelos não tem por objeto o produto em si, tampouco o seu desempenho técnico, mas apenas o seu “aspecto exterior”, que se revela à vista⁹.

⁵ *Green Paper, Working Doc. 111/F/5131/91-EN (Brussels, June 1991)*.

⁶ GONÇALES, Luís M. Couto, *Manual de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2017, pp. 136-138.

⁷ SUTHERSANEN, Uma, *Design Law in Europe*, London, Sweet & Maxwell, 2000, pp. 28.

⁸ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 73; SUTHERSANEN, Uma, *Design Law...*, ob. cit., pp. 29.

⁹ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 81.

VIII. Dito isto, podemos concluir que qualquer produto com caráter comercial que tenha aparência poderá ser objeto de proteção por desenho ou modelo industrial, tanto na esfera nacional quanto comunitária. Relativamente à distinção entre desenho e modelo, esta é, atualmente, meramente conceitual e incide sobre a sua forma: o primeiro possui uma forma bidimensional; o segundo, tridimensional. No entanto, o direito que os protege é único.

3. Requisitos legais de proteção

IX. Relativamente aos requisitos de proteção, a lei dispõe que serão concedidos aos desenhos e modelos novos e que possuem caráter singular [art. 175º(1) do CPI e arts. 4º/9º do RDM].

X. O requisito da novidade, que vem disposto no art. 176º(1) do CPI, é preenchido quando “nenhum desenho ou modelo idêntico foi divulgado ao público”, dentro ou fora do país, antes da data que releva para a proteção (data do pedido de registro ou da prioridade do desenho ou modelo).

XI. O conceito de identidade, para esse fim, abrange também o desenho ou modelo “cujas características específicas apenas difiram em pormenores sem importância”¹⁰. O que significa dizer que o requisito da novidade não é preenchido se houver um desenho ou modelo anterior substancialmente muito semelhante (ou seja, quase idêntico) devidamente divulgado para o mesmo setor de atividade¹¹.

XII. Entretanto, assim como o RDM, a legislação nacional não previu qualquer orientação quanto à avaliação da novidade, apenas estabelecendo, no conceito de identidade, que insignificantes detalhes materiais não bastam para diferenciar um desenho ou modelo de outro. Desta feita, sugere-se que alguns fatores podem ser considerados relevantes nessa avaliação: o grau de liberdade que o criador do desenho ou modelo dispôs no desenvolvimento do produto, a existência de uma grande quantidade de produtos anteriores do mesmo setor de criação, a aplicação de um desenho ou modelo

¹⁰ Cf. art. 176º(2), CPI.

¹¹ GONÇALVES, Luís M. Couto, ob. cit., pp. 139.

conhecido a um novo produto ou processo, ou o fato de o desenho ou modelo resultar de uma disposição inovadora cujos elementos são conhecidos.¹²

XIII. Relativamente ao elemento singularidade¹³ (art. 177º, CPI), a lei dispõe que se considera que um desenho ou modelo possui carácter singular quando o utilizador informado¹⁴, ao comparar a impressão global do produto com a de outro já divulgado ao público (art. 178º/179º)¹⁵, obtenha necessariamente uma impressão estética diferente. Na apreciação desse requisito, indispensavelmente, será considerado o grau de liberdade que o criador fruiu na realização do desenho ou modelo [art. 177º(2)], conforme a letra da lei. E aqui, deve-se atender às circunstâncias concretas do ramo de atividade ou setor económico do produto em questão, adequando-se o grau de exigência do requisito (por exemplo, no ramo da indústria têxtil, aceita-se um grau de liberdade do criador menor do que no ramo automobilístico).¹⁶

XIV. Como é possível verificar, tanto o requisito da novidade quanto a definição de carácter singular revelam-se de difícil tarefa, o que resulta em entendimentos diversos na doutrina. Nesta mesma linha, são as noções de pormenores sem importância, utilizador informado e impressão global,¹⁷ que segundo Pedro Sousa e Silva, os textos legislativos definem apenas parcialmente, o que dificulta ainda mais a tarefa de distinção desses pressupostos da tutela.¹⁸

XV. A propósito da dicotomia dos pressupostos, seguimos a linha de entendimento do citado autor, o qual defende, em termos bastante gerais, que tais

¹² SUTHERSANEN, Uma, *Design Law...*, ob. cit., pp. 37-38.

¹³ Que não deve ser entendida no sentido da unicidade do objeto protegido, pois o desenho ou modelo refere-se a uma série, e não a um objeto isolado, como bem alerta Oliveira Ascensão (ASCENSÃO, Oliveira, *A Reforma do Código da Propriedade Industrial, in Direito Industrial*, Vol. I, APDI, Coimbra, Almedina, 2001, pp. 497).

¹⁴ O utilizador informado é aquele atento e percebedor do ramo de atividade em causa. Para uma análise mais aprofundada sobre o assunto, vide GONÇALVES, Luís M. Couto, ob. cit., pp. 141.

¹⁵ Cf. o art. 178º(1) do CPI, considera-se que um desenho ou modelo foi “divulgado ao público se tiver sido publicado na sequência do registo, ou em qualquer outra circunstância, apresentado numa exposição, utilizado no comércio, ou tornado conhecido de qualquer outro modo, excepto se estes factos não puderem razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos círculos especializados do sector em questão que operam na União Europeia, no decurso da sua atividade corrente, antes da data do pedido de registo ou da prioridade reivindicada”. Vide mais em: GONÇALVES, Luís M. Couto, ob. cit., pp. 142-143; SUTHERSANEN, Uma, *Design Law...*, ob. cit., pp. 39.

¹⁶ GONÇALES, Luís M. Couto, ob. cit., pp. 140; SUTHERSANEN, Uma, *Design Law...*, ob. cit., pp. 39.

¹⁷ Para uma maior compreensão destas noções, vide SUTHERSANEN, Uma, *Design Law...*, ob. cit., pp.38-44, e SILVA, Pedro Sousa e, *A Protecção Jurídica...*, ob. cit., pp. 86-116.

¹⁸ SILVA, Pedro Sousa e, *A Protecção Jurídica...*, ob. cit., pp. 86.

elementos estão de tal maneira intrinsecamente ligados, ou seja, quando um manifesta-se, o outro também é patente¹⁹, pois “um modelo só tem carácter singular quando é novo e, quando é novo, terá também carácter singular”^{20, 21}

XVI. Ademais, e seguindo a tradição do Direito Industrial nacional, no qual as tutelas previstas não resultam, tendencialmente, do simples uso,²² também o registro é condição legal para proteção dos desenhos ou modelos²³. Afirmamos “tendencialmente”, pois não podemos esquecer o regime jurídico europeu dos desenhos ou modelos não registrados. Nos termos do art. 11º(1), do RDM, um desenho ou modelo que preencha os requisitos da novidade e do carácter singular poderá ser protegido enquanto desenho ou modelo comunitário não registado por um período de três anos a contar da data em que o desenho ou modelo tiver sido, pela primeira vez, divulgado ao público na Comunidade.

XVII. Por fim, ainda, vale recordar que as características da aparência de um produto ditadas exclusivamente pela sua função técnica são excluídas da proteção industrial.²⁴

4. Âmbito de proteção

¹⁹ SILVA, Pedro Sousa e, *A proteção prévia dos desenhos ou modelos no novo Código da Propriedade Industrial*, in *Direito Industrial*, Vol. IV, APDI, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 346, e *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 86 e 112.

²⁰ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 112.

²¹ Para outras posições acerca da dicotomia novidade/carácter singular, vide GONÇALVES, Luis M. Couto, ob. cit., pp. 140-141; RIBEIRO, Bárbara Quintela, *A tutela jurídica da moda pelo regime dos desenhos ou modelos*, in *Direito Industrial*, Vol. V, APDI, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 487; SILVA, Miguel Moura, ob. cit., pp. 435 e ss.; CARVALHO, Maria Miguel, *Desenhos e Modelos. Carácter Singular. Cumulação com Marca.*, in *Direito Industrial*, Vol. VII, APDI, Coimbra, Almedina, 2010, pp. 434 e ss.; e, principalmente, SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 106-116.

²² SILVA, Pedro Sousa e. *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, pp. 103.

²³ Cujo procedimento é regulado pelos arts. 183º/191º do CPI.

²⁴ Cf. art. 175º(6)“a”, do CPI, e art. 8º(1), do RDM. A título de curiosidade, fazemos referência, aqui, a um interessantíssimo estudo realizado por Uma Suthersanen e Marc D. Mimler acerca do objeto de exclusão no campo da proteção das formas de produtos. No estudo, os autores exploram as inúmeras razões doutrinárias e políticas que sustentam as exclusões baseadas na forma, concluindo que o Tribunal de Justiça da União Europeia vem dirigindo-se, conscientemente, na direção da criação de uma “doutrina da funcionalidade autônoma” dentro do Direito de Propriedade Intelectual, nomeadamente para garantir que a proteção perante as Leis Industrial e Intelectual não restrinja indevidamente a concorrência e a liberdade do mercado (SUTHERSANEN, Uma / MIMLER, Marc D., *An Autonomous EU Functionality Doctrine for Shape Exclusions*, in *GRUR Int.* 2020, 567).

XVIII. Para o presente estudo, são relevantes apenas os âmbitos temporal e territorial de proteção dos desenhos ou modelos.

XIX. A lei portuguesa concede prazo de proteção de cinco anos aos desenhos ou modelos, renováveis até um máximo de 25 anos a contar da data do pedido de registro do produto.²⁵ Os desenhos ou modelos comunitários possuem igual proteção temporal.²⁶ Assim, ultrapassado o prazo máximo previsto, o registro caduca nos termos do art. 36º (1) “a” do CPI²⁷.

XX. Uma vez concedido o registro, o titular passa a gozar de um monopólio de exploração²⁸ de âmbito territorial circunscrito ao território nacional (princípio da territorialidade). Já relativamente aos desenhos ou modelos comunitários (registrados ou não registrados), como é óbvio, a proteção jurídica abrange todo o território da UE²⁹.

²⁵ Cf. art. 195º(1), CPI.

²⁶ Cf. art. 12º, RDM.

²⁷ *Leis, decretos, etc. Código da propriedade industrial*: anotado / coord. António Campinos; coord. Luís Couto Gonçalves, 2ª ed., Coimbra, Almedina, 2015, pp. 376.

²⁸ Cf. art. 197º, CPI.

²⁹ Cf. art. 1º(3), RDM.

CAPÍTULO II – O DIREITO DE AUTOR. ASPECTOS GERAIS

5. Fundamentos legais da tutela

I. Em âmbito europeu, o Direito de Autor não possui uma harmonização linear quanto o atingido nos domínios das marcas e dos desenhos ou modelos, nos quais, como bem dispõe Pedro Sousa e Silva, há uma inegável aproximação das legislações nacionais por força das sucessivas diretivas. Há, hoje, uma série de diretivas adotadas em matéria de Direitos de Autor³⁰ que representam ainda um “corpo normativo fragmentado”, o qual disciplina regimes *sui generis* e determinados direitos conexos, além de conduzir a uma harmonização, ainda que bastante limitada, dos direitos de autor nacionais (v.g., quanto à sua duração).³¹

II. Esse panorama dá-se em virtude da diversidade das duas principais abordagens de proteção das obras de espírito vigentes nos Estados-membros da UE. Enquanto nos deparamos, nos sistemas continentais (baseados na tradição do *Droit d’Auteur*), com um verdadeiro Direito de Autor alicerçado na tutela do criador,³² em jurisdições de matriz anglo-saxônica, tradição do *copyright*, verificamos uma proteção mais dirigida à própria obra. Essa diversidade assenta nos respectivos fundamentos: na medida em que o *Droit d’Auteur* justifica-se, normalmente, pela tutela da personalidade do criador da obra, o *copyright* geralmente exprime um meio de recompensar o esforço criativo do autor, numa lógica incentivadora.³³

III. E é em razão desse contexto, paralelamente à incerteza trazida pelo acórdão Infopaq³⁴, do TJUE – que levantou um complexo debate acerca de conceitos relevantes

³⁰ Diretiva 93/83/CEE, relativa à coordenação de determinadas disposições em matéria de direito de autor e direitos conexos aplicáveis à radiodifusão por satélite e à retransmissão por cabo; Diretiva 2001/29/CE relativa à harmonização de certos aspectos dos direitos de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação; Diretiva 2001/84/CE relativa ao direito de sequência em benefício do autor de uma obra de arte original que seja objeto de alienações sucessivas; Diretiva 2006/115/CE relativa ao direito de aluguel, comodato e certos direitos conexos de autor; Diretiva 2006/116 relativa à harmonização do prazo de proteção dos direitos de autor e certos direitos conexos; Diretiva 2012/28/UE relativa a determinadas utilizações permitidas de obras órfãs; dentre outras não específicas apenas ao Direito de Autor, mas que também o abrangem.

³¹ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 148-149.

³² ASCENSÃO, Oliveira, *Direito Autoral*. 2ª ed., ref. e ampl., Rio de Janeiro, Renovar, 1997, pp. 5.

³³ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 148-149.

³⁴ Proc. C-5/08, de 16 de julho de 2009.

para a tutela autoral –, que o “corpo normativo” europeu apresenta certa ambiguidade nessa matéria.

IV. Em âmbito nacional, o Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC) atribui um direito exclusivo ao autor da obra (com duração limitada conforme art. 31º), cuja proteção é reconhecida “independentemente de registo, depósito ou qualquer outra formalidade”³⁵ e cuja tutela tem por objeto “criações intelectuais do domínio literário, científico ou artístico, por qualquer modo exteriorizadas”³⁶. Ocorre que o legislador português de 1985 não revelou os fundamentos da tutela autoral quando da aprovação do atual Código de Direito de Autor. (Sublinhado nosso).

V. A Constituição da República Portuguesa, por sua vez, no art. 42º, dispôs apenas que “é livre a criação intelectual, artística e científica”, acrescentando que “esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a protecção legal dos direitos de autor”.

VI. É possível extrair, no entanto, dois principais fundamentos da proteção autoral que estão diretamente relacionados com a estrutura do Direito de Autor português³⁷: a tutela da personalidade do criador intelectual, condizente com a vertente moral, e o incentivo à criatividade, diretamente ligado à natureza patrimonial, tal como reconhecido pelo art. 9º do CDADC. E, assim, conforme bem definido por Oliveira Ascensão, o Direito Autoral tem por finalidade “compensar o autor pelo contributo criativo trazido à sociedade”.³⁸ Nesta mesma linha são os preâmbulos das diversas diretivas europeias em matéria de Direito de Autor, as quais designam como fundamento primordial da tutela autoral, em termos bastante gerais, o incentivo e a recompensa.³⁹

VII. Dito isto, é possível concluir que o sistema de Direito de Autor português tem como justificação tanto o incentivo à atividade criativa quanto à inovação, estimulando a

³⁵ Cf. art. 12º.

³⁶ Cf. art. 1º(1).

³⁷ Para uma descrição detalhada sobre a estrutura do Direito de Autor no sistema jurídico português, *vide*, dentre outros, VIEIRA, José Alberto Coelho, *A Estrutura do Direito de Autor no Ordenamento Jurídico Português*, Lisboa, AAFDUL, 1992, pp. 12 e ss.

³⁸ ASCENSÃO, Oliveira, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra, Coimbra Editora, 1992, pp. 12.

³⁹ Considerandos 4, 9 e 11 da Diretiva 2001/29/CE; considerando 3 da Diretiva 2006/115/CE, considerando 11 da Diretiva 2006/116/CE; dentre outros.

produção de criações intelectuais por meio da atribuição, aos criadores, de direitos exclusivos de exploração de suas obras que lhes possibilitem extrair remuneração de seus esforços intelectuais. Também se justifica esse direito de autor, ainda que de forma indireta, pela tutela da personalidade dos criadores, dimensão esta que fundamenta o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.⁴⁰

6. Objeto de proteção

VIII. A epígrafe do Título I do CDADC não deixa dúvidas acerca do objeto de proteção do regime jurídico do Direito de Autor quando dispõe: “Da obra protegida e do direito de autor”. Ou seja, o Direito de Autor tem como alvo a obra.

IX. Contudo, isto não basta. É preciso ainda compreender o que é obra para efeitos desse regime em específico. Como veremos, o conceito de obra é a pedra angular de qualquer regime de Direito Autoral, tendo em vista que define seu âmbito de aplicação material.

6.1. Conceito de obra (protegida)

X. *Ab initio*, imperioso ressaltar que o conceito jurídico de obra é indeterminado, sendo sua real abrangência e limites difíceis de serem estabelecidos. Não obstante, obra protegida, esta relevante para o Direito de Autor, possui um conceito normativo⁴¹ com o qual trabalharemos, na medida em que é o que realmente importa-nos.

XI. Esse conceito normativo é definido no art. 1º(1) do CDADC, que considera que as obras são “as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas”. Ato contínuo, no nº 2 do mesmo diploma legal, consta o que não é considerado obra para o direito de autor, como, por exemplo, os processos, as ideias, os conceitos, dentre outros, ou seja, tudo aquilo que não merece a tutela do Direito Autoral.

⁴⁰ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 154.

⁴¹ VIEIRA, José Alberto, *Pluralidade de autores, pluralidade de obras e criação de obra protegida pelo Direito de Autor* – Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito de Lisboa, 1993, pp. 7-9.

XII. É incontroverso que o conceito de obra abrange, necessariamente, uma criação humana, não sendo, portanto, objeto de proteção jusautorais quaisquer obras criadas sem essa intervenção (v.g., paisagens naturais, obras criadas por animais, obras criadas por computador sem o contributo humano etc.).⁴²

XIII. No entanto, como é possível extrair do n.º 1 do art. 1.º, nem toda criação intelectual é considerada obra, mas sim somente aquelas do “domínio literário, artístico e científico”. Assim, criações intelectuais sobre as quais sobreleva a utilidade, normalmente de cariz produtivo-industrial, ficam excluídas do conceito. Em outras palavras ainda, a obra intelectual literária, artística ou científica é, portanto, uma obra “não utilitária”.⁴³

XIV. Em acréscimo, para se chegar à obra literária, artística ou científica, é preciso que a criação intelectual (ou “de espírito”, conforme Oliveira Ascensão) tome uma forma que seja captável pelos sentidos. Assim, uma ideia, um projeto ou um processo criativo qualquer, por exemplo, precisa tornar-se material, “encarnar numa determinada maneira de expressão”⁴⁴, sob pena de restar excluída da proteção autoral.

XV. Em suma, como bem expõe Sá e Mello e de acordo com o entender de Oliveira Ascensão, a obra intelectual tutelada pelo Direito de Autor “é não mais do que a expressão formal de um objecto literário ou artístico que a ação de um sujeito exterioriza e torna perceptível à inteligência de outros sujeitos”.⁴⁵

XVI. Esse conceito normativo trata-se de uma noção geral de obra a qual é ilustrada por meio de um elenco exemplificativo de diversos tipos de criações intelectuais suscetíveis de concretizarem o referido conceito. São algumas dessas espécies: os filmes, as composições literárias e musicais, as esculturas, as paródias, os textos literários, as obras de desenhos etc. Esse rol não taxativo do n.º 1 do art. 2.º do CDADC, portanto, exemplifica as obras que poderão ser protegidas quando preencherem os respectivos requisitos de proteção.

⁴² LEITÃO, Luís Teles de Menezes, *Direito de Autor*, 2ª ed., Coimbra, Almedina, 2018, pp. 71.

⁴³ MELLO, Alberto de Sá e, *Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos*, 2ª ed. atualizada e ampliada, Coimbra, Almedina, 2016, pp. 101.

⁴⁴ ASCENSÃO, Oliveira, *Direito Civil...*, ob. cit., pp. 60.

⁴⁵ MELLO, Alberto de Sá e, ob. cit., pp. 102-103.

XVII. Por fim, e com muita importância para o nosso estudo, no conceito de obra protegida pelo Direito de Autor, não releva o menor ou maior valor artístico que ela possa transmitir, exceto quando resulte em uma forma necessária para obter um resultado técnico, oportunidade em que o exclusivo somente poderá ser concedido no campo da Propriedade Industrial. Assim, se uma obra artística ou literária possuir ou não algum grau artístico ou nível de “beleza”, não influenciará a sua proteção pelo regime jusautorais. A título de exemplo, uma música criada pela Madonna ou por um músico amador, que faz apresentações nas ruas da Baixa de Lisboa, receberá a mesma proteção autoral.

XVIII. Em suma, podemos afirmar que o objeto do Direito de Autor são as obras que correspondem a criações intelectuais do ramo artístico, científico ou literário, independentemente de conterem, em si, um valor artístico.

6.2. Requisitos de proteção

XIX. Para que uma criação intelectual seja qualificada como obra artística ou intelectual, para fins de merecimento da tutela autoral, deve preencher determinados requisitos legais.

XX. Ocorre que esses requisitos são enunciados e compreendidos, nas doutrinas que estudam a matéria, de diferentes formas e sistematizações, o que nos permite, muitas vezes, confundir elementos que são, na verdade, constitutivos da noção de obra daqueles que efetivamente são condições de atribuição da tutela legal.

XXI. Dentre os requisitos atributivos da tutela autoral mais mencionados na doutrina portuguesa, partilhamos da ideia de Pedro Sousa e Silva de que só devem ser qualificados como tais os requisitos da exteriorização e da originalidade, uma vez que as circunstâncias de se tratar de uma criação humana e de uma criação intelectual constituem traços que definem o próprio conceito de obra artística e literária.⁴⁶

XXII. Assim sendo, são esses os requisitos legais que abordaremos, dando um enfoque maior àquele que opera como “linha de fronteira”, dividindo as obras suscetíveis

⁴⁶ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 189.

de proteção daquelas que restam excluídas do objeto do Direito de Autor, e que possui maior dificuldade de definição⁴⁷: a originalidade. Conforme veremos adiante, parece que se atingiu, finalmente, a densificação desse critério com decisão do já citado “caso Infopaq”.

6.3. Condições negativas

XXIII. Antes de adentrarmos às condições propriamente ditas da proteção jusautorais das obras, julgamos relevante fazer referência às “condições negativas” dessa tutela.

XXIV. As condições negativas, ou os “não requisitos”, conforme classificação de Pedro Sousa e Silva, não são propriamente requisitos, mas sim circunstâncias que não são exigidas para uma obra receber a tutela pelo Direito de Autor.

XXV. Importante ressaltar também que tais circunstâncias possuem pouca relevância para o presente estudo, razão pela qual serão brevemente analisadas, diferentemente do estudo que se fará dos requisitos positivos, especialmente o da originalidade, que tem um papel primordial no Direito de Autor.

6.3.1. Irrelevância do mérito da obra

XXVI. O Direito de Autor não exige que uma criação possua qualquer tipo de merecimento estético, artístico, para receber a tutela autoral. Em outras palavras, a qualidade estética (*eye appeal*⁴⁸) não se trata de elemento constitutivo da proteção dos desenhos ou modelos para o legislador português, como é possível depreender-se do art. 2º(1) do CDADC, o qual dispõe que tal proteção é atribuída a criações “intelectuais do domínio literário, científico e artístico, quaisquer que sejam [...] o mérito”. (Sublinhado nosso).

⁴⁷ ROCHA, Maria Victória, *Contributos para Delimitação da “Originalidade” como Requisito de Protecção da Obra pelo Direito de Autor*, in ARS IVDICANDI – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves, Vol. II - Direito Privado, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, pp. 733.

⁴⁸ Termo utilizado nos ordenamentos jurídicos estadunidense e anglo-saxônico.

XXVII. Uma avaliação sobre o valor ou nível estético de uma obra dificilmente poderia ser realizada com objetividade, especialmente considerando o responsável por tal análise – no caso, um julgador da lei. Essa análise deveria ser feita tão somente por amantes especialistas em arte; o papel do direito, por outro lado, é o de regular e atribuir proteção aos bens. Assim, uma vez preenchidos os requisitos e concluindo-se que uma criação constitui uma obra artística, literária ou científica, tal criação passa a ser tutelada por direitos de autor, independentemente de possuir ou não um valor, mérito artístico.

XXVIII. E, nesta perspectiva, Eugène Pouillet, criador da doutrina da unidade da arte, declarava: “A lei [...] não julga a obra; não pesa nem seu mérito nem sua importância; protege-os cegamente: longa ou curta, boa ou má, útil ou perigosa, fruto do gênio ou do espírito, simples produto do trabalho ou da paciência, toda a obra literária ou artística pode beneficiar-se das disposições legais”.⁴⁹ (Tradução livre).

6.3.2. Indiferença quanto ao objetivo/destino na obra

XXIX. Constitui entendimento pacífico que qualquer que seja o objetivo último da obra, preenchendo esta os requisitos para efeitos da proteção autoral, receberá a referida tutela.

XXX. O fato de uma obra ser criada com uma finalidade utilitária não lhe retirará o caráter artístico. Essa circunstância também tem por base a teoria da unidade da arte, segundo a qual uma obra de arte não perde esse caráter se tiver uma aplicação utilitária. Por exemplo, uma música concebida para servir de toque de telefone celular é passível de ser protegida pela lei autoral.⁵⁰

XXXI. A relação das obras citadas no art. 2º(1) do CDADC confirma essa condição na medida em que lista, de forma exemplificativa, obras diversas com fins também diversos como, por exemplo, criações com finalidade decorativa (azulejo, tapeçaria, desenho etc. – alínea “g”), obras com finalidade pedagógica (conferências, lições – alínea “a”), dentre outras.

⁴⁹ POUILLET, Eugène, *Traité Théorique et Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique et du Droit de Représentation*, 3ª ed., Paris, Marchal et Billard, 1908, pp. 38.

⁵⁰ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 191.

6.4. Exteriorização

XXXII. O requisito da exteriorização está previsto no art. 1º(1) do CDADC e, conforme já antes ressaltado, nada mais é do que a obra assumir uma forma exterior ao seu criador, tornando-se perceptível pelos sentidos. Isto porque, antes da sua exteriorização, há somente a ideia e, como sabemos, esta não é tutelada pelo Direito de Autor.

XXXIII. A exteriorização de uma obra, no entanto, não deve ser confundida com o suporte material em que a obra se modelou (*corpus mechanicum*). Nas palavras de Oliveira Ascensão, “A obra é uma realidade incorpórea; a exteriorização que ela representa ainda pode ser imaterial, bastando que se revele aos sentidos”.⁵¹ E a lei é explícita neste sentido ao dispor que “o direito de autor sobre a obra como coisa incorpórea é independente do direito de propriedade sobre as coisas materiais que sirvam de suporte à sua fixação ou comunicação” [art. 10º(1)], à exceção das obras coreográficas e pantomimas [previstas no art. 2º(1)“d”].

XXXIV. Desta feita, afirmamos que a obra só existe juridicamente após adquirir uma forma externa, independentemente do meio que servirá para demonstrar tal exteriorização.

XXXV. Não obstante, vale ressaltar que o requisito de exteriorização não é sinônimo de divulgação. A divulgação, sejam quais forem os meios, não será necessária para que se considere que uma obra foi exteriorizada⁵². Bastará, com efeito, a criação da obra.

6.5. Originalidade

XXXVI. A originalidade é o requisito essencial no âmbito do Direito de Autor e opera na linha de fronteira, separando as obras suscetíveis de proteção daquelas que ficam fora desse escopo. No presente estudo, a nossa intenção é apenas definir alguns traços

⁵¹ ASCENSÃO, Oliveira, *Direito Civil...*, ob. cit., pp. 62.

⁵² PEREIRA, Alexandre Libório Dias, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 384.

importantes sobre esse critério, especialmente em âmbito europeu continental, com enfoque maior em Portugal, e no que tange ao domínio das obras de arte aplicada, nosso foco principal do estudo.

XXXVII. A noção de originalidade reveste-se de tamanha complexidade que tanto doutrina quanto jurisprudência, em âmbito nacional e internacional, tratam-na de diversas formas. A começar pela polissemia da palavra, sendo comum que seja reconhecida como sinônimo de criatividade. A lei, por sua vez, também não a define. Até recentemente, a doutrina entendia a originalidade como um conceito aberto⁵³; contudo, como estudaremos mais à frente, parece que já podemos falar em um conceito densificado pela jurisprudência do TJUE.

XXXVIII. Como no princípio afirmado, além da polissemia do termo, essa complexidade surge também em virtude das duas concepções opostas, tradicionalmente existentes, sobre o Direito de Autor como um todo: o Direito de Autor continental, baseada na tradição *Droit d'Auteur*, centrado na pessoa do criador e nos direitos de autor enquanto direitos naturais do homem e na tradição anglo-saxônica do *copyright*, focalizada, primordialmente, na proteção do investimento.⁵⁴

XXXIX. O regime português, por sua vez, a reboque de alguma legislação europeia, faz referência apenas a criações intelectuais⁵⁵ sem exigir, ao menos expressamente, a originalidade. Se analisarmos o CDADC, encontramos o termo relacionado tão somente aos “lemas ou divisas” [art. 2º(1)“m”] e aos títulos das obras (art. 4º) ou, ainda, nas epígrafes do art. 2º (“Obras originais”) e art. 3º (“Obras equiparadas a originais”). No caso da referência nas epígrafes, entretanto, o que a lei pretende é diferenciar as obras que não têm por base uma obra já existente das obras derivadas da obra pré-existente.⁵⁶

⁵³ ROCHA, Maria Victória, *Contributos para Delimitação...*, ob. cit., pp. 734.

⁵⁴ ROCHA, Maria Victória, *Contributos para Delimitação...*, ob. cit., pp. 735. Como bem recorda e acrescenta a autora, essas concepções comportam ainda diferentes subsistemas, cada qual com suas peculiaridades, dentro da noção geral acima explicitada. Refere, como exemplo, o Direito de Autor alemão, paradigma da concepção monista, diverso do Direito de Autor francês, de concepção dualista; bem como os sistemas americano e inglês, que divergem nomeadamente em matéria de requisitos formais.

⁵⁵ Cf. art. 1º(1).

⁵⁶ ROCHA, Maria Victória, *Contributos para Delimitação...*, ob. cit., pp. 734.

XL. Se analisarmos os diferentes sistemas jurídicos europeus, encontraremos a mesma situação: a ausência expressa do elemento em questão. Na Itália, por exemplo, a lei relativa à proteção do Direito de Autor faz menção a “*opere dell’ingegno di carattere creativo*”⁵⁷; na França, encontramos referência à expressão “*oeuvre de l’esprit*”⁵⁸, e na Alemanha, às “*persönliche geistige Schöpfungen*”⁵⁹.

XLII. Iniciaremos a tratar do requisito pela noção clássica que o envolve, advinda do direito francês, pois é neste que a doutrina e a jurisprudência majoritária portuguesa baseiam-se. Contudo, também faremos menção a outros sistemas, nomeadamente o alemão.

XLII. Na concepção tradicional bastante simples do *Droit d’Auteur*, uma criação é original se “reflete a marca da personalidade do autor”.⁶⁰ A concepção é fruto de desenvolvimento doutrinário, notadamente da doutrina de Henri Desbois⁶¹ e, posteriormente, jurisprudencial. A jurisprudência tratava o critério com diferentes expressões, entretanto todas definiam a dimensão subjetiva da noção de originalidade. As legislações francesas, por sua vez, sequer mencionavam a matéria.⁶² Mesmo no atual *Code de la Propriété Intellectuelle*, o legislador francês optou por não introduzir expressamente o critério.⁶³

⁵⁷ Legge 22 aprile 1941, art. 1/1.

⁵⁸ *Code de la Propriété Intellectuelle*, art. L111-1.

⁵⁹ “Criação intelectual de cariz pessoal” (tradução livre). Lei de Direitos Autorais (*Urheberrechtsgesetz*), de 9 de setembro de 1995, §2 (2), com a redação dada pelo Art. 1º da Lei de 28 de novembro de 2018.

⁶⁰ DESBOIS, Henri, *Le Droit d’Auteur en France*, 3ª ed., Paris: Dalloz, 1978, pp. 5 e ss.; LUCAS, André / LUCAS, Henri-Jacques / LUCAS-SCHLOETTER, Agnès / BERNAULT, Carine, *Traité de La Propriété Littéraire et Artistique*, 5ª ed., Paris, Lexis Nexis, 2017, pp. 128; COHEN, Denis. *Le Droit des Dessins et Modèles*, 5ª ed., Paris, Economica, 2019, pp. 137.

⁶¹ Que teve início com seu tratado de 1950, *Le droit d’auteur: droit français, convention de Berne révisée* (Paris, Dalloz).

⁶² KAHN, Anne-Emmanuelle, *The Copyright/Design Interface in France*, in E. Derclaye (Ed.), *The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future* (Cambridge Intellectual Property and Information Law), Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp.14; LUCAS, André, *et al.*, ob. cit., pp. 126. As leis de 1791 e 1793 nada mencionavam acerca da originalidade. A legislação de 1957 fazia apenas uma referência à exigência de uma disposição acessória (“caráter original”) aos títulos de obras. O atual código, por sua vez, no artigo L112-1, parece, inclusive, excluir o critério, na medida em que dispõe que “*Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, [...]*”, sem declarar qualquer restrição. Segundo André Lucas, se apreendêssemos, “ao pé da letra”, as disposições das legislações francesas, seríamos levados a concluir que o único critério da classificação de uma obra protegida por Direito Autoral é tratar-se de uma “obra intelectual” (LUCAS, André, *et al.*, ob. cit., pp. 126).

⁶³ KAHN, Anne-Emmanuelle, ob. cit., pp. 17. Segundo a autora, esse fato dá-se em razão de o legislador não desejar “cristalizar” o elemento por meio de uma definição jurídica, preferindo confiar no abrangente escopo de interpretação dos juízes.

XLIII. Para Victória Rocha, essa concepção francesa resulta em uma noção subjetiva e personalista, aparentemente restritiva, na medida em que parece acolher, no regime de proteção do Direito de Autor, somente obras com alto grau de criatividade. Somente as obras com determinada relevância, de âmbito literário e artístico seriam suscetíveis de proteção. Na prática, entretanto, não é o que ocorre. Segundo a autora, o Direito de Autor nunca teve como objetivo englobar “o mundo reduzido das grandes obras literárias ou artísticas”.⁶⁴

XLIV. Denis Cohen critica o critério na forma como é elaborado. Na opinião do autor, a característica do “toque do autor” pode ser compreendida quando se trata de reconhecê-la em obras esculturais ou pictóricas em relação às quais um especialista é capaz de afirmar se carregam a marca pessoal de um autor ou outro. Contudo, o mesmo não ocorre quando estamos a falar de desenhos ou modelos industriais. Neste caso, é difícil imaginar como um sapato ou um simples garfo, por exemplo, seja capaz de exprimir a “marca da personalidade do autor”. A aplicação do critério, no entanto, levanta certa dificuldade de aplicação. Diante disso, e à luz de consideráveis decisões tomadas sobre o assunto, com o objetivo de auxiliar a aplicação do elemento, Cohen identificou dois princípios: uma criação será reconhecida como original sempre que o *design* for i) resultante de um “*effort créatif*” e ii) caracterizado por uma “*forme esthétique individualisée*”.⁶⁵ Em outras palavras, para o autor, uma obra é capaz de expressar um toque do seu autor sempre que possuir uma forma estética individualizada e resultar de um esforço criativo.⁶⁶

XLV. Contudo, diferentemente do que encontrávamos, até recentemente, na doutrina alemã relativamente à exigência de determinado nível de criatividade (*Gestaltungshöhe*⁶⁷) na obra (especialmente do campo da arte aplicada) para que merecesse a proteção autoral (além da “marca pessoal do autor”), o contributo criativo

⁶⁴ ROCHA, Maria Victória, *Contributos para Delimitação...*, ob. cit., pp. 750-751.

⁶⁵ COHEN, Denis, ob. cit., pp. 137-138.

⁶⁶ A compreensão desse princípio, podemos retirar de uma passagem de um arresto, citado pelo autor, da *Cour D'Appel de Douai* (n.º 15/03286, de 16 de março de 2017, *Sas Folies Douces vs. Spa Kiko*): “[...] la création se définit par une production de l'esprit qui se manifeste par un effort, aussi minime soit-il, mais certain et qui démontre un parti pris esthétique portanto l'empreinte de la personnalité de son auteur, et non de simples déclinaisons ou des transpositions” (COHEN, Denis, ob. cit., pp. 138).

⁶⁷ LOEWENHEIM, Ulrich / LEISTNER, Matthias / OHLY, Ansgar, et al., *Urheberrecht Kommentar*, 6ª ed. rev., Munique, Beck, 2020, pp. 76-77.

que se exige na concepção francesa para que uma obra seja considerada original tem se aproximado, na prática, cada vez mais do grau mínimo.⁶⁸

XLVI. Atualmente, também na Alemanha (conforme veremos mais detalhadamente quando tratarmos do respectivo regime de cumulação vigente), após longos anos de aplicação da *Stufentheorie*⁶⁹ – que concedia proteção autoral a objetos de *design* somente se a estes tivessem sido atribuídos uma qualidade artística “substancialmente acima” daquela a qual um *designer* comum está apto a produzir⁷⁰ –, verificamos um passo na direção do abandono da exigência do nível criativo para essas obras.

XLVII. A verdade é que em todos os países seguidores da tradição do Direito de Autor continental protegem-se as obras utilitárias nas quais a marca pessoal do autor, quando existente, é muito reduzida.⁷¹

XLVIII. Nesta concepção, desde o século XIX, englobaram-se as tradicionalmente denominadas “*petit monnaie*”/“*kleine Münze*”/“*small change*”/“troco”, nomeadamente obras de linguagem de caráter técnico e de natureza utilitárias⁷² nas quais a marca da personalidade do autor não é evidente. Passou-se então a adaptar o conceito para sustentar que, para ser considerada original, a obra deveria conter traços da personalidade do autor, por menores que fossem.⁷³

XLIX. Vale ainda mencionar que a originalidade não deve ser confundida com a novidade requerida no âmbito do Direito Industrial. Para André Lucas, a oposição entre a novidade objetiva e a originalidade subjetiva é conceitualmente atrativa, entretanto os critérios não podem ser tratados como sinônimos – o que comumente ocorre. A novidade mede-se objetivamente por meio do conceito de anterioridade. A prioridade “destrói”, portanto, a novidade, mas não exclui necessariamente a originalidade.⁷⁴ A maneira mais

⁶⁸ ASCENSÃO, Oliveira, *Direito Autoral*, ob. cit., pp. 52-53; ROCHA, Maria Victória, *Contributos para Delimitação...*, ob. cit., pp. 751.

⁶⁹ “Teoria dos Degraus”. (Tradução livre).

⁷⁰ PEIFER, Karl-Nikolaus, “*Individualität*” or *Originality? Core concepts in German copyright law*, in GRUR Int. 2014, pp. 1103.

⁷¹ ROCHA, Maria Victória, *Contributos para Delimitação...*, ob. cit., pp. 750.

⁷² LUCAS, André, *et al.*, ob. cit., pp. 130.

⁷³ ROCHA, Maria Victória, *Contributos para Delimitação...*, ob. cit., pp. 751.

⁷⁴ LUCAS, André, *et al.*, ob. cit., pp. 129 e 139-140.

eficaz de demonstrar essa diferenciação é por meio do clássico exemplo de Desbois sobre dois diferentes pintores que fixam, um após o outro, a pintura de um mesmo local, sob a mesma perspectiva e iluminação, em suas telas. O segundo quadro não é novo, mas é original, desde que os dois pintores tenham desenvolvido uma atividade criativa independente.⁷⁵

L. De modo geral, a concepção aqui descrita sobre originalidade também parece ter vindo a ser o desejo do legislador europeu já há um tempo. Com efeito, é possível notar que no n.º do art. 1º da Diretiva 91/250/CEE⁷⁶, de maio de 1991, relativa à proteção jurídica dos programas de computador, prevê-se que o programa de computador estará protegido se for original no sentido de ser uma “criação intelectual própria do seu autor. Não será de aplicar nenhum outro critério para conceder a protecção.” No mesmo sentido segue a Diretiva 93/98/CEE⁷⁷, de outubro de 1993, sobre a harmonização do prazo de proteção do Direito de Autor e determinados direitos conexos que dispõe, no art. 6º, que as fotografias que constituam originais “na aceção de que são a criação intelectual do próprio autor” são protegidas pelo art.1º⁷⁸, e que “não se aplicará nenhum outro critério para determinar o seu direito à protecção”. Também a Diretiva 96/9/CE, de março de 1996, ainda que sem fazer referência direta ao termo, determina, no n.º1 do art. 3º, que serão protegidas por Direito de Autor as bases de dados que “constituam uma criação intelectual específica do respectivo autor” e que nenhum outro critério será aplicado para determinar essa proteção.

LI. A conclusão que se retira dos critérios expostos é que o legislador afastou qualquer exigência relativa a determinado nível criativo para que as obras mereçam proteção jusautoral. Bastando que as referidas obras sejam fruto da atividade intelectual do seu autor, está preenchido o pressuposto da originalidade. Se não ultrapassarem o trivial, o mundano, não existirá originalidade.⁷⁹

⁷⁵ DESBOIS, Henri, ob. cit., pp. 5.

⁷⁶ Alterada pela Diretiva 2009/24/CE, de 23 de abril de 2009.

⁷⁷ Diretiva revogada pela Diretiva 2006/116/CE, de 12 de dezembro de 2006; entretanto, quanto ao ponto em questão, não houve alterações.

⁷⁸ “Artigo 1º. Duração dos direitos de autor

1. O prazo de protecção dos direitos de autor sobre obras literárias e artísticas, na aceção do artigo 2º da Convenção de Berna, decorre durante a vida do autor e setenta anos após a sua morte, independentemente do momento em que a obra tenha sido licitamente tornada acessível ao público. [...]”

⁷⁹ ROCHA, Maria Victória, *Contributos para Delimitação...*, ob. cit., pp. 764-765.

LII. E é nesse sentido que caminha a jurisprudência do tribunal europeu já há uns anos, desde o já citado acórdão Infopaq que, a nosso ver, acabou por densificar o conceito indeterminado de originalidade das obras protegidas por Direitos de Autor, ainda que não tenhamos conhecimento sobre alguma decisão judicial que tenha apreciado se o conceito está harmonizado para todo o Direito de Autor.⁸⁰⁻⁸¹

LIII. A referida decisão julgou que a reprodução de uma simples sequência de 11 palavras, extraída de um artigo de imprensa (obra protegida), estava sujeita a direitos de autor, justificando que as frases ou elementos da frase em questão eram dotadas de originalidade “na aceção de que são a criação intelectual do próprio autor”, pois, pela disposição e combinação com que as palavras foram postas, estavam aptas a transmitir ao leitor “o seu espírito criador de modo original e chegar a um resultado que constitui uma criação intelectual”.⁸² O TJUE indiretamente vinculou sua decisão por meio do preâmbulo da Diretiva InfoSoc (particularmente, dos Considerandos quatro, nove e 11) e do critério de proteção, já harmonizado, dos programas de computador, base de dados e fotografias.⁸³ Como é possível perceber, o TJUE reduziu o requisito da originalidade a uma simples “criação intelectual capaz de exprimir o espírito do seu criador” – nas nossas palavras –, confirmando, portanto, a desnecessidade da existência de um elevado nível de originalidade em uma obra para que seja reconhecida a proteção por direito autoral.

LIV. Após o acórdão Infopaq, inúmeras decisões do TJUE sucederam-se, fazendo referência ao julgado e decidindo de acordo com a posição nele firmada, como é o caso,

⁸⁰ A maior parte da doutrina estrangeira encara que, de fato, houve uma harmonização completa, pela via jurisprudencial, do critério da originalidade. Dentre aqueles que entendem neste sentido: LEISTNER, Matthias, *Der europäische Werkbegriff*, in *Zeitschrift für Geistiges Eigentum / Intellectual Property Journal*, 5, 2013, pp. 44; LUCAS, André, *et al.*, ob. cit., pp. 142-143; OHLY, Ansgar, *The Case for Partial Cumulation in Germany*, in E. Derclaye (Ed.), *The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future* (Cambridge Intellectual Property and Information Law), Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 166-167; DERCLAYE, Estelle, *Intellectual Property Overlaps...*, ob. cit., pp. 37; SCHRICKER, Gerhard, *Farewell to the “Level of Creativity” (Schöpfungshöhe) in German Law?*, in IIC, 1995, pp.46; ENDRICH-LAIMBÖCK Tobias, *Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel*, in GRUR Int. 2020, 264, pp. 266, dentre outros.

⁸¹ Em sentido totalmente oposto ao nosso, Pedro Sousa e Silva posiciona-se afirmando não há qualquer base sólida que possibilite concluir que o requisito da originalidade foi objeto de harmonização por parte da UE. Justifica sua posição ressaltando que se até hoje o legislador europeu (Conselho e o Parlamento Europeu) optou por não disciplinar a matéria dos critérios de proteção do Direito de Autor, incluindo o da originalidade, não deveria o “aplicador do direito” vir a fazê-lo por meio de um poder legislativo que não lhe foi outorgado e à revelia dos Estados-membros e demais instituições (SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 228-229).

⁸² Parágrafos 45 e 47.

⁸³ Parágrafos 35-37.

por exemplo, do arresto Premier League⁸⁴, de outubro de 2011. Nessa decisão, o tribunal delibera que os eventos desportivos – mais especificamente, os jogos de futebol –, não podem ser qualificados como obra na acepção do Direito de Autor na medida em que não são originais “no sentido de constituir criação intelectual própria do seu autor”⁸⁵.⁸⁶

LV. Imperioso lembrar que o regime jurídico do Direito de Autor não exige que a criação seja de qualidade, que possua uma determinada estética, para que possa ser objeto de proteção.⁸⁷ O que releva aqui, como é possível extrair, é que a obra resulte de uma criação pessoal de seu autor, independentemente de possuir valor artístico (mais à frente, entretanto, veremos que no caso da proteção jusautorais da obra de arte a discussão sobre a exigência desse elemento estético é de total relevância).

LVI. Para terminamos este tópico, voltemos ao binômio originalidade *versus* criatividade. Referimos que muitos autores e jurisprudência utilizam esses termos como sinônimos. Em nossa opinião, o *nomen* adotado para o requisito será originalidade. Não obstante, o termo criatividade não deverá ficar de fora. A criatividade não deve ser vista como sinônimo. À criatividade deve ser dado um outro sentido, nomeadamente, integrando-a no conceito de originalidade. Tal como referem alguns autores, deverá sempre existir uma “criatividade mínima”⁸⁸ para que a obra seja protegida por Direito de Autor. Essa mesma ideia é corroborada pelas antes referidas diretivas relativas à proteção jurídica dos programas de computador⁸⁹ e à proteção jurídica das bases de dados⁹⁰ nas quais não se exige um especial nível de criatividade tampouco basta “suor na testa” para que seja concedida proteção por Direito de Autor⁹¹. Os critérios aplicados são os constantes das leis nacionais.

⁸⁴ Acórdão de 04 de outubro de 2011, proc. ap. C-403/08 e C-429/08.

⁸⁵ Parágrafos 97-98.

⁸⁶ Citamos também outras decisões do TJUE que reafirmaram as considerações do acórdão *Infopaq*: proc. C-145/10, *Painer vs. Standard Verlags GmbH e outros*; proc. C-604/10, de 01.03.2012, *Football Dataco Ltd e outros vs. Yahoo e outros*; proc. C-355/12, de 23.01.2014, *Nintendo vs. PC Box Srl. e outro*; proc. C-310/17, 13.11.2018, *Levola Hengelo BV vs. Smilde Foods BV*; proc. C-469/17, 23.07.2019, *Funke Medien NRW GmbH vs. Bundesrepublik Deutschland*; e proc. C-683/17, de 12.09.2019, *Cofemel vs. G-Star Raw CV*, todos disponíveis em <https://curia.europa.eu/>.

⁸⁷ Trata-se esta da posição bastante comum na doutrina a qual seguimos, cf. ASCENSÃO, Oliveira, *Direito Autoral*, ob. cit., pp. 57-58, e LEITÃO, Luís Teles de Menezes, ob. cit., pp. 75.

⁸⁸ PEREIRA, Alexandre Dias, ob. cit., pp. 392.

⁸⁹ Cf. art. 1º(3).

⁹⁰ Cf. art. 3º(1).

⁹¹ PEREIRA, Alexandre Dias, ob. cit., pp. 405.

7. Âmbito de proteção

LVII. O âmbito temporal de proteção dos direitos de autor está fixado em 70 anos após a morte do criador da obra, no caso das pessoas físicas, conforme dispõe o art. 31º do CDADC.

LVIII. Para as obras coletivas, a proteção de 70 anos incide após a primeira publicação ou divulgação lícita da obra, salvo se as pessoas que a criaram forem identificadas nas versões da obra tornadas acessíveis ao público⁹².

LIX. Ademais, a tutela está sujeita ao princípio da territorialidade. Segundo o disposto no art. 63º do CDADC, “A ordem jurídica portuguesa é em exclusivo a competente para determinar a protecção a atribuir a uma obra, sem prejuízo das convenções internacionais ratificadas ou aprovadas”. Mas não somente as obras de autores nacionais ou aquelas publicadas em Portugal é que recebem referida tutela; também “As obras de autores estrangeiros ou que tiverem como país de origem um país estrangeiro beneficiam de protecção conferida pela lei portuguesa, sob reserva de reciprocidade, salvo convenção internacional em contrário a que o Estado Português esteja vinculado”^{93 94}.

⁹² Cf. art. 32º(2).

⁹³ Cf. art. 64º.

⁹⁴ SILVA, Pedro Sousa e, *A Protecção Jurídica...*, ob. cit., pp. 234-235.

CAPÍTULO III – A TUTELA CUMULATIVA DOS DESENHOS E MODELOS E DO DIREITO DE AUTOR

8. Breve introdução ao sistema da cumulação

I. Conforme vimos anteriormente, o Direito Industrial, por meio da figura jurídica dos desenhos ou modelos, foi o instrumento escolhido pelo legislador português para tutelar as atividades criativas do campo da estética (industrial), mais especificamente a aparência dessas criações. O Direito Autoral, por sua vez, tem por objeto a criação intelectual enquanto expressão formal artística ou literária.

II. Ocorre que a disciplina dos desenhos ou modelos possui diferentes abordagens noutros ordenamentos jurídicos, sendo considerada um regime *sui generis* e uma das mais “complexas” figuras da Propriedade Intelectual. Para grande parte da doutrina, os desenhos ou modelos são figuras revestidas de uma natureza híbrida na medida em que estão “situadas” entre as patentes e o Direito Autoral, tratando-se de criações que, em função de suas qualidades, podem ser protegidas tanto pelo Direito Industrial quanto pelo Direito de Autor.⁹⁵

III. Por razões (aparentemente) óbvias – como a falta de homogeneidade entre as leis nacionais dos Estados-membros da UE –, o legislador europeu passou décadas sem preocupar-se com o assunto, vindo a regulamentá-lo somente em 1998 com a Diretiva 98/71/CE (DHDM) que teve por objetivo a harmonização das legislações nacionais em matéria específica dos desenhos ou modelos. Em 2002, reforçou-se ainda mais a referida tutela a partir da criação dos desenhos ou modelos comunitários com o RDM.

IV. Previamente à regulamentação europeia, já víamos uma grande preocupação com a matéria envolvendo os desenhos ou modelos. Em âmbito internacional, algumas associações como, por exemplo, a ALAI (*Association Litteraire et Artistique Internationale*) e a AIPPI (*Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*) organizavam inúmeros congressos com o intuito de discutir esse direito *sui*

⁹⁵ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 65; LASTRES, José Manuel Otero, *et al.*, *Manual de La Propriedad Industrial*, Madri, Marcial Pons, 2009, pp. 346.

generis.⁹⁶ Em âmbito europeu, em 1991, a Comissão desenvolveu o já mencionado Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design, que tinha por objetivo “servir de base para uma ampla consulta de todos os círculos interessados sobre a futura proteção legal dos desenhos industriais (modelos e desenhos) [...]” por meio de explicações sobre os antecedentes das questões jurídicas envolvidas, apresentando detalhes para uma possível avaliação dos obstáculos que as diferentes leis nacionais envolvem e também possíveis sugestões e soluções para os problemas discutidos.⁹⁷

V. Dentre as suas regras, o Green Paper previa a possibilidade da sobreposição de direitos de propriedade intelectual, de modo geral, não entrando em detalhes acerca de condições e medidas para tais possibilidades.⁹⁸ A abordagem geral do trabalho era no sentido de uma política de inexistência de interferência do desenho e modelo comunitário com outros direitos de propriedade intelectual⁹⁹, política esta que deveria ser confirmada, especificamente, por cada Estado-membro da União.

VI. Por meio dessas regulamentações, o legislador europeu (e, ato contínuo, o português), buscando conciliar os diferentes regimes existentes no campo europeu envolvendo a matéria, previu, pela primeira, vez a expressa cumulação da tutela da Propriedade Industrial e do Direito de Autor, em determinadas condições, aos desenhos ou modelos. Contudo, o fez de “forma incompleta” – ao deixar muito espaço para os estados “legislarem” sobre o assunto – e sem superar a “ambiguidade” dos desenhos ou modelos decorrentes de sua natureza híbrida.¹⁰⁰

VII. A partir dessa previsão, permitiu-se aos desenhos ou modelos – em alguns casos, a depender das características que os envolvem – a dupla tutela (industrial e jusautorais). Para disciplinar a questão, foram concebidos três distintos sistemas de proteção, a saber: (i) a separação de regimes (não cumulação ou alternância), (ii) a

⁹⁶ DERCLAYE, Estelle, *A Model Copyright/Design*, in E. Derclaye (Ed.), *The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future* (Cambridge Intellectual Property and Information Law), Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 422-423.

⁹⁷ *Green Paper*, pp. 2 e 4.

⁹⁸ *Green Paper*, cap. 11, pp. 143. Faz-se, aqui, direta referência à possibilidade de buscar-se a proteção por Direito Autoral, em certos casos, para chegar-se a uma “proteção geral justa” do Desenho Industrial.

⁹⁹ *Green Paper*, cap. 11, pp. 141-142.

¹⁰⁰ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 68.

proteção cumulativa (ou total) e (iii) a proteção cumulativa parcial (ou relativa), conforme estudaremos a seguir.¹⁰¹

VIII. De forma a entendermos como surgiram essas três concepções, teremos, necessariamente, de estudar a teoria da unidade da arte. É isso que faremos no ponto seguinte.

9. A teoria da unidade da arte

IX. A teoria da cumulação das proteções de direitos intelectuais tem suas raízes na França, na virada do século XIX, com o surgimento da já citada doutrina da *l'unité de l'art*, consagrada por Pouillet e fundamentada numa concepção ideológica de arte pela qual não seria possível distinguir uma “forma” advinda de um esforço criativo de outra.¹⁰²⁻¹⁰³

X. Para Pouillet, a destinação mais ou menos útil das obras não retiraria a genialidade daquele que a criou e, sendo tal destinação de cunho industrial, também tal fato não mudaria a natureza de uma obra. Assim sendo, a proteção autoral incidiria sobre as obras de arte como gênero, pois todo tipo de manifestação artística seria encarado como criação da mente, “do gênio”, capaz de ser protegida pelo Direito Autoral.¹⁰⁴

XI. A intenção de Pouillet pode ser retirada de várias de suas passagens, não deixando dúvidas a seu respeito:

¹⁰¹ Estelle Derclaye e Leistner tratam o assunto de forma um pouco diversa. Os autores sugerem a existência de três tipos diferentes de sobreposições. São eles: sobreposição simultânea, negativa e *a posteriori*. A primeira ocorre quando é possível para um mesmo objeto ser protegido, ao mesmo tempo, por um direito e outro, ou vários outros, tendo sua proteção duração até a expiração de um desses direitos. A sobreposição negativa sucede quando não é possível obter a proteção por um direito, mas outro direito é capaz de fazê-lo. Por fim, a sobreposição *a posteriori* dá-se na medida em que ainda é possível a proteção de um direito quando outro expira (DERCLAYE Estelle / LEISTNER, Matthias, *Intellectual Property Overlaps – A European Perspective*, USA, Oxford and Portland, Oregon, 2011, pp. 35).

¹⁰² POUILLET, Eugène, *Traité Théorique et Pratique des Dessins et Modèles*, 5ª ed., Paris, Marchal & Godde, Suc., 1911 (1ª ed., Cosse, Marchal et Cie, 1868), pp.50-51; SUTHERSANEN, Uma, *Design Law...*, ob. cit., pp. 136-137.

¹⁰³ Essa discussão teve início muito antes, fora do mundo jurídico. Com a criação do conceito de “belas artes”, no século XVIII, estava associada a ideia de que um certo conjunto de manifestações artísticas seria superior às demais. Até meados do século XIX, a academia classificava as artes em dois tipos: (i) as belas artes e (ii) as artes aplicadas ou utilitárias. Estas últimas, por serem criadas por artesões e trabalhadores, eram consideradas artes secundárias. As belas-artes eram aquelas que, segundo o ponto de vista do período, possuíam a dignidade da nobreza.

¹⁰⁴ POUILLET, Eugène, *Traité Théorique et Pratique des Dessins...*, ob.cit., pp. 51.

*Et, si nous prenons pour exemple l'art d'un dessinateur, qu'importe que son dessin soit destiné à orner un mur ou à servir d'étiquette ou d'enseigne. Changera-t-il de caractère pour cela? En sera-t-il moins une œuvre d'art? Est-ce que le caractère artistique dépend de la destination l'œuvre? N'est-t-il pas tout entier dans la composition de l'artiste, dans sa création?*¹⁰⁵

XII. Nesta mesma linha, assegurava Cohen: “...*Qu'un dessin ou modèle soit destiné à être exposé au musée du Louvre ou à orner des chaussures de sport, il me doit pas être apprécié différemment pour savoir s'il est original*”¹⁰⁶.

XIII. A convicção francesa ditava que qualquer tentativa de demarcação entre arte e indústria implicaria num julgamento de valor pelas cortes e juizes através de uma concepção subjetiva de esteticismo.¹⁰⁷ Entretanto, não era possível atribuir ao julgador um papel de crítico da arte, em outras palavras, a este não caberia diferenciar o que era artístico (ou o que podia ser considerado “beleza”, nas palavras de Pouillet) daquilo que não o era.¹⁰⁸ Ou, ainda, conforme menciona Cohen, a proteção da obra não deve depender do gosto e, conseqüentemente, da arbitrariedade dos juizes. O juiz deve contentar-se em avaliar se o objeto se trata de um desenho ou modelo que carrega a impressão da personalidade de seu autor.¹⁰⁹

¹⁰⁵ POUILLET, Eugène, *Traité Théorique et Pratique des Dessins...*, ob.cit., pp. 98.

¹⁰⁶ COHEN, Denis, ob. cit., pp. 138.

¹⁰⁷ SUTHERSANEN, Uma, *Design Law...*, ob. cit., pp. 137.

¹⁰⁸ POUILLET, Eugène, *Traité Théorique et Pratique des Dessins...*, ob.cit., pp. 52-53. O autor assim afirmava: “*La loi érigeria-t-elle le juge en professeur d'esthétique, et le chargera-t-elle, comme un autre Pâris, de décerner la pomme à la beauté? Où est-ce que commence le beau? Où est-ce qu'il finit? Même parmi les artistes reconnus, avérés, dans tous les pays et dans tous les siècles, n'y a-t-il pas des écoles qui, partant de principes opposés, envisagent l'art et conçoivent le beau d'une façon diamétralement différente? Est-ce que le beau est absolu? Ne varie-t-il pas selon la nature, les caractères, les milieux et les mœurs des pays ou des individus? Qui rêvera jamais d'établir une ligne de démarcation, nette et définie, entre le beau et ce qui ne l'est pas, ou, ce qui revient au même, entre ce qui est l'art et ce qui ne l'est pas? L'art, il faut le dire, n'a pas de limite; il n'a ni commencement ni fin: il n'est que l'expression de la création conçue par l'esprit humain. Dès qu'il y a création de l'esprit, l'art se manifeste. La forme sera plus ou moins châtiée, la manifestation plus ou moins grandiose, l'œuvre sera plus ou moins éphémère; l'art n'en persistera pas moins. (...) C'est pour avoir tenté une distinction impossible, c'est pour avoir voulu admettre l'existence du dessin industriel à côté et en dehors du dessin artistique, c'est pour avoir rêvé de séparer ce que la nature même des choses unit au point de les confondre, c'est pour cela que, le législateur français, épris malgré lui de logique, n'a pu, pendant plus de soixante ans, mener à bonne fin la loi sur les dessins et modèles de fabrique*”.

¹⁰⁹ COHEN, Denis, ob. cit., pp. 138. Neste ponto, o autor faz referência a uma curiosa passagem de um arresto de 1996, do *Tribunal de Commerce de Paris*, no qual se reconheceu que “presilhas para penteados femininos, embora com decoração simples”, eram o resultado de uma criação, portanto merecedoras da tutela autoral. (Sublinhado nosso).

XIV. Contudo, doutrina e jurisprudência francesa passaram a utilizar de forma abusiva o pensamento de Pouillet ao interpretarem que sua teoria defendia a cumulação total da proteção autoral e dos desenhos e modelos, o que, na verdade, não era a intenção de seu criador.¹¹⁰ Sua intenção era mais limitada, no sentido de que a aplicação da lei de 1793 (sobre a Propriedade Literária e Artística¹¹¹) fosse uniforme a todas as obras com algum conteúdo artístico. Relativamente às obras destituídas desse conteúdo, estabelecia, como limite, que a criação pertencesse, pelo menos, às artes aplicadas¹¹², ainda que estas possuíssem um mínimo de nível artístico;¹¹³ na ausência desse “mínimo artístico”, não poderiam ser tratadas como arte e, conseqüentemente, não se beneficiariam da teoria da unidade da arte. O que autor desejava, verdadeiramente, era afastar da propriedade intelectual as discussões do mundo artístico no que respeita à existência de belas artes e “arte secundária”.

XV. Assim, Pouillet, na verdade, defendia um sistema de cumulação relativa e não absoluta, pois previa a necessidade de um mínimo de natureza estética nas obras. Em outras palavras, não era toda e qualquer criação que deveria merecer a tutela cumulativa dos desenhos ou modelos e do Direito de Autor.

10. Enquadramento a nível europeu

XVI. Conforme já antecipado, a Diretiva 98/71 do Parlamento Europeu e do Conselho, de outubro de 1998, foi a responsável pela disposição, em âmbito da UE, da tutela cumulativa dos desenhos ou modelos e do Direito de Autor. Em seu art. 17º, a legislação prevê aos Estados-membros da União que disponham da referida tutela e prevejam seu âmbito de aplicação e as condições em que é conferida. De acordo com a disposição legal:

Qualquer desenho ou modelo protegido por um registo num Estado-membro de acordo com a presente directiva beneficia igualmente da proteção conferida pela legislação dos

¹¹⁰ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp.254-255; MUÑOZ, Miguel Ruiz. *Diseño industrial y derecho de autor en Europa (La acumulación en algunos Derechos Nacionales armonizados)*. Espanha, vLex España, 2006, pp.390. Disponível em: <https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/acumulacion-nacionales-armonizados-230278341>.

¹¹¹ Lei 19-24, de julho de 1793.

¹¹² Entendida, pelo autor e por nós, como “arte utilitária”.

¹¹³ MUÑOZ, Miguel Ruiz, ob. cit., pp. 390.

Estados-membros em matéria de direitos de autor, a partir da data em que esse desenho ou modelo tenha sido 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. (Sublinhado nosso).

XVII. Essa previsão é justificada no preâmbulo oito da diretiva europeia, o qual afirma a necessidade de as legislações nacionais estabelecerem o princípio da cumulação da protecção em matéria de protecção específica dos desenhos ou modelos registrados com a protecção autoral “na falta de harmonização dos direitos de autor”. Também nesse preâmbulo, a diretiva é clara ao flexibilizar aos Estados-membros a determinação do alcance da referida protecção e as condições em que é conferida.

XVIII. A referida disposição é compatível com o quanto estabelecido pela Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas¹¹⁴ que, embora se dirija especificamente ao âmbito do Direito de Autor, não deixou de abordar alguma matéria relativa à propriedade industrial. A convenção, além de mencionar expressamente, no art. 2º(1), os desenhos e modelos e as obras de arte aplicada como exemplos de obras artísticas e, portanto, tuteladas pelo Direito de Autor, determina, no n.º 7 do respectivo artigo, aos estados signatários, a tarefa de regular o seu campo de protecção. Ou seja, a Convenção de Berna já determinava que cada Estado possui a liberdade para decidir se essas obras e os desenhos ou modelos seriam protegidos pelo Direito de Autor, pelo Direito Industrial ou mesmo por ambos.

XIX. Em acréscimo à referida convenção, podemos ainda fazer ressalva, em âmbito internacional, ao Acordo TRIPS/ADPIC. O TRIPS, seguindo, em geral, o previsto na Convenção de Berna, ao dispor sobre a protecção de desenhos de modelos industriais, no art. 25º (2), determina tão somente que os membros signatários do acordo são livres para determinar qual legislação assegurará a protecção dos “desenhos ou modelos têxtis”¹¹⁵, se a relativa ao Direito de Autor ou aquela em matéria dos desenhos ou modelos.

¹¹⁴ SILVA, Pedro Sousa e, *A Protecção Jurídica...*, ob. cit., pp. 245.

¹¹⁵ Lembrando que o acordo TRIPS trata da matéria relativa à Propriedade Intelectual, no entanto somente no que diz respeito aos aspectos relacionados com o comércio. Essa é a razão de ser da menção aos desenhos e modelos “têxteis”.

XX. Como é possível verificar, a DHDM foi um pouco mais longe que os mencionados textos legais internacionais, uma vez que estes apenas atribuíram aos estados signatários a tarefa de definirem, livremente, o sistema de proteção às obras de arte aplicada e aos desenhos e modelos e não afastaram o sistema da não cumulação.

XXI. Paralelamente à DHDM, no âmbito dos desenhos ou comunitários (DMC), o RDM, cujas disposições substantivas são previstas com base nessa diretiva, também possibilita aos DMC “beneficiarem-se igualmente” da proteção conferida pelas legislações nacionais em matéria de direito de autor em seu dispositivo 96º (2), constando neste os mesmos termos da diretiva.¹¹⁶

XXII. Assim, diante da análise do conteúdo legal previsto pelo legislador comunitário em ambos os textos, é possível extrair, sem nenhuma dúvida, que este expressou sua preferência pelo sistema da cumulação consagrando a doutrina da unidade da arte, ou seja, afastou por completo o regime da não cumulação ao prever a atribuição da proteção jusautorais aos desenhos ou modelos nacionais ou comunitários desde a data de suas criações.

XXIII. Entretanto, como é possível extrair da norma do art. 17º – *supra* exposta –, o legislador não densificou os critérios da proteção cumulativa como o fez, por exemplo, o legislador italiano, pois optou por facultar aos Estados-membros que estabelecessem os requisitos e critérios de proteção dos desenhos ou modelos pela tutela autorais. Em razão disso, permitiu a existência de dois sistemas diversos dentro da UE, nomeadamente o da cumulação total e da cumulação parcial, conforme melhor analisaremos adiante.

XXIV. A disposição do art. 17º resultou, também, em dois efeitos opostos: por um lado, alguns países elevaram o limiar de proteção pelo Direito de Autor ao objeto de *design*, resultando em uma exclusão quase que total da proteção autorais aos *designs*, deixando-os sujeitos apenas à tutela do Direito Industrial.¹¹⁷ Por outro lado,

¹¹⁶ “Artigo 96. Relação com outras formas de protecção ao abrigo do direito nacional. [...] 2. Qualquer desenho ou modelo protegido como desenho ou modelo comunitário beneficia igualmente da protecção conferida pela legislação dos Estados-Membros em matéria de direitos de autor, a partir da data em que esse desenho ou modelo tenha sido 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.”

¹¹⁷ DERCLAYE, Estelle / LEISTNER, Matthias, ob. cit., pp. 46.

abandonaram-se as antigas disposições da lei autoral de proteção do *design* como foi o caso, por exemplo, do sistema alemão.¹¹⁸

10.1. O “caso Flos”¹¹⁹

XXV. O estudo do presente caso judicial é extremamente relevante para o nosso trabalho, neste tópico em especial, na medida em que se tornou o arredo referencial sobre o posicionamento do TJUE acerca da interpretação do art. 17º e do sistema de cumulação intencionado pelo legislador europeu.

XXVI. O caso Flos envolvia uma obra italiana de *design*, a chamada “lâmpada Arco” produzida pela empresa Flos e, após, projetada por dois irmãos italianos em 1962. Em 2006, a Flos, arrogando-se titular de direitos de autor sobre a lâmpada em questão, demandou a empresa Semeraro, no Tribunal de Milão, em virtude de esta ter importado, da China, e comercializado na Itália, candeeiros designados Fluida que, ao entender de Flos, imitavam todas as características estéticas da “lâmpada Arco”.

XXVII. Em 2009, o tribunal italiano suscitou ao TJUE a questão de saber se o art. 17º da Diretiva 98/71 deveria ser interpretado no sentido de que se oporia à legislação de Estado-membro (no caso, lei italiana) que excluía da proteção pelo Direito de Autor os desenhos ou modelos que se encontravam no domínio público antes da data da entrada em vigor das disposições legislativas que introduziram essa proteção na ordem jurídica desse estado, mesmo que preenchidas as condições exigidas para se beneficiar da proteção. O legislador italiano, no entanto, ao adaptar a diretiva para a lei interna, optou pela criação de um regime transitório, o qual previa uma moratória de 10 anos, a contar da data das disposições legislativas, durante a qual “a proteção conferida a desenhos e modelos na aceção do art. 2º, n.º 1, ponto 10¹²⁰ da Lei¹²¹ não é oponível unicamente a quem, antes da referida data, procurou fabricar, oferecer ou comercializar produtos realizados em conformidade com desenhos e modelos que eram ou que entretanto caíram

¹¹⁸ RITSCHER, Michael / LANDOLT, Robin, *Shift of paradigm for copyright protection of the design of products*, in GRUR Int. 2019, 125, pp. 126.

¹¹⁹ Proc. C-168/09, do TJUE, de 27 de janeiro de 2011, *Flos SpA vs. Semeraro Casa e Famiglia SpA*.

¹²⁰ Que acrescentou ao elenco das obras protegidas por Direito de Autor as obras de desenho industrial que possuíssem em si caráter criativo e valor artístico.

¹²¹ N.º 633/1941 (legislação autoral).

no domínio público.” Referida disposição foi então inserida no art. 239º do CPI Italiano, promulgado em 2005.

XXVIII. O TJUE veio a afirmar que aquela disposição transitória seria inadmissível¹²², esclarecendo expressamente que o segundo período do art. 17º não podia ser entendido no sentido de que os Estados-membros têm a faculdade de conceder ou não a proteção do Direito de Autor a um desenho ou modelo que tenha sido objeto de registro “num ou com efeitos num Estado-membro” se esse desenho ou modelo preencher as referidas condições de obtenção da tutela autoral. Assim, resultaria claramente do art. 17º que a lei italiana era obrigada a proteger, por Direito de Autor, os desenhos originais registrados durante todo o período. Especificamente com relação aos desenhos registrados, o tribunal sustentou que as disposições transitórias não poderiam ser vistas como limitações legítimas à extensão dos direitos conferidos ou às condições nas quais os direitos autorais surgiram.¹²³⁻¹²⁴

XXIX. Assim sendo, a decisão acabou por confirmar a liberdade que os estados possuem, diante do art. 17º da DHDM, de optar pelo regime de cumulação que julguem mais adequado, tendo sido também categórico, contudo, ao declarar a impossibilidade de exclusão da cumulação.

XXX. Em contrapartida, alguns autores referem que o caso foi erroneamente decidido, tendo em vista ter ignorado a história legislativa do RDM e da Diretiva InfoSoc. Para Bently, o TJUE implicitamente excluiu a possibilidade de os Estados-membros imporem condições à obtenção da tutela do Direito de Autor aos desenhos ou modelos na medida em tribunal definiu um critério de proteção autoral, ou, mais concretamente, de originalidade, para todas as obras de arte aplicada.¹²⁵ Uma Suthersanen critica

¹²² “Caso Flos”, parágrafos 62-63 e 65.

¹²³ “Caso Flos”, parágrafos 36-37.

¹²⁴ Em acréscimo, o acórdão Flos trouxe ainda outra relevante implicação, nomeadamente a consolidação da duração da tutela jusautoral de acordo com a Diretiva n.º 93/98 (70 anos *post mortem auctoris*), que já se encontra harmonizada no âmbito europeu.

¹²⁵ BENLTY, Lionel, *The Return of Industrial Copyright*, in *European Intellectual Property Review*, Vol. 10, September 2012, University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 19/2012. Disponível em: <https://papers.ssrn.com>. O autor realiza uma profunda e crítica análise do caso e suas implicações, notadamente no regime inglês. Relativamente à posição tomada pelo TJUE, Bently ressalta que a decisão “aprofunda” a harmonização em matéria de Direito de Autor, em contradição com a disposição expressa do art. 17º da DHDM, e que, ao fazer isto, acaba por destacar a “intensidade absoluta dos instintos do Tribunal para harmonizar”.

veementemente a decisão do TJUE, afirmando que o efeito extraído é drástico, pois permite concluir que, a partir de agora, todos os objetos manufaturados industrialmente (e, portanto, formas e *designs*) são elegíveis para a proteção pelo Direito de Autor se cumprirem o critério de originalidade.¹²⁶

XXXI. Não é esse, entretanto, o sentido que damos ao arresto. Para além de apenas dirigir-se ao desenho ou modelo não registrado¹²⁷, salvo melhor opinião, o acórdão em análise tenta apenas dar um conteúdo positivo ao art. 17º, evitando que possa ser interpretado num sentido que restrinja a proteção que é auferida pelas obras de arte aplicada no âmbito da legislação de cada Estado-membro. Naturalmente que, e isso não podemos negar, o acórdão acaba por admitir que essa proteção existe pelo Direito de Autor. Contudo, a interpretação que é permitida, tendo em conta o âmbito de liberdade dos Estados-membros na densificação do critério de originalidade no Direito de Autor, é de dar um sentido positivo, e não restritivo, ao art. 17º. O art. 17º não constitui assim uma forma de limitar a proteção das obras de arte aplicada pelo direito de autor nem dá guarida ao legislador para discriminar essa proteção se já for prevista em âmbito nacional.

XXXII. Ademais, não podemos deixar de mencionar que o arresto ressaltou também que, além da impossibilidade de exclusão da cumulação da tutela autoral e industrial pelos Estados-membros, o prazo de proteção dos Direitos Autorais para as obras de arte aplicada também não pode ser objeto de determinação pelos Estados na medida em que já está devidamente harmonizado no âmbito da União.¹²⁸

10.2. O “caso Cofemel”¹²⁹

XXXIII. O recente caso envolvendo as empresas de vestuários Cofemel e G-Star também merece especial atenção nessa matéria.

XXXIV. Foi submetido ao Supremo Tribunal de Justiça português um litígio que tem por objeto direitos autorais reivindicados pela empresa G-Star, nomeadamente calças

¹²⁶ SUTHERSANEN, Uma / MIMLER, Marc D., ob. cit., pp. 574.

¹²⁷ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 249.

¹²⁸ “Caso Flos”, parágrafo 39.

¹²⁹ Proc. C-683/17, do TJUE, de 12 de setembro de 2019, *Cofemel – Sociedade de Vestuário, S.A. vs. G-Star Raw CV*.

de ganga por si produzidas e comercializadas, as quais teriam sido copiadas pela concorrente Cofemel.

XXXV. No caso, a G-Star instaurou ação declarativa de condenação contra a Cofemel em um tribunal português de primeira instância alegando, nomeadamente, que alguns modelos de calça de ganga, de *sweatshirts* e de *t-shirts* confeccionados e comercializados pela Cofemel eram idênticos aos seus, os quais constituíam criações intelectuais originais. Sustentou a G-Star que os modelos por si produzidos deviam ser qualificados como obras sujeitas à proteção conferida pelo Direito de Autor.

XXXVI. Após julgamento de parcial procedência da ação e conseqüente recurso interposto pela Cofemel ao Tribunal da Relação de Lisboa, este tribunal, confirmando a sentença *a quo*, fundamentou sua decisão considerando que o art. 2º, n.º 1, alínea “i”, do CDADC deve ser interpretado à luz da Diretiva n.º 2001/29 no sentido de que a proteção jusautorai conferida às obras de artes aplicadas, desenho ou modelos e às obras de *design* depende da sua originalidade, sendo esta entendida como o resultado da criação intelectual do seu autor, não sendo exigido um grau particular de valor artístico ou estético – critério este desenvolvido no arresto Infopaq. Ato contínuo, o tribunal considerou que, no caso em discussão, as peças de vestuário da G-Star constituíam obras que se beneficiavam da proteção conferida pelo Direito de Autor.

XXXVII. Com posterior recurso de revista interposto pela Cofemel ao Supremo Tribunal de Justiça, o órgão jurisdicional de reenvio considerou, em primeiro lugar, ser fatorialidade comprovada que os modelos de vestuário comercializados pela G-Star eram criados por *designers* e eram fruto de conceitos e processos de fabrico reconhecidos como inovadores no mundo da moda. Ademais, tais modelos comportavam elementos específicos (como distribuição de certos componentes, efeito de três dimensões etc.) que teriam sido parcialmente aplicados pela Cofemel na confecção de vestuário de sua marca.

XXXVIII. Ato contínuo, o tribunal salientou que o CDADC, no seu art. 2º (1) “i”, claramente inclui os desenhos ou modelos, as obras de artes aplicadas e as obras de *design* no elenco das obras que se beneficiam da proteção conferida a título de Direito de Autor, embora não especifique qual o grau de originalidade exigido para que determinados

objetos sejam qualificados de obras desse tipo. Afirma, igualmente, que essa questão que está no foco no litígio não é consensual na doutrina e jurisprudência portuguesas. Por esse motivo, questionou o TJUE, em substância, se a diretiva sobre Direito de Autor se opõe a que uma legislação nacional confira essa proteção quando esteja preenchido um requisito específico, segundo o qual os desenhos ou modelos, as obras de artes aplicadas e obras de *design* devem, “extravasando o fim utilitário que servem, gerar um efeito estético específico”.

XXXIX. O tribunal europeu respondeu afirmativamente à questão. Em suma, sustentou não ser possível exigir-se um critério extra/diferenciado para a apreciação da originalidade nas obras de arte aplicada, acrescentando que o efeito estético suscetível de ser produzido por um desenho ou modelo não constitui um elemento pertinente para determinar se esse desenho ou modelo pode ser qualificado de obra, ou seja, que se trata de uma criação intelectual do próprio autor, conforme jurisprudência constante do TJUE. Isso porque, segundo o tribunal, o efeito estético “é o resultado da sensação intrinsecamente subjetiva de beleza vivida por cada pessoa que olha para esse modelo”, não podendo um efeito subjetivo ser determinante neste sentido.¹³⁰

XL. A nosso ver, da mesma forma como concluímos o “caso Flos”, o presente arresto não fornece qualquer esclarecimento acerca da aplicação do critério de originalidade no campo dos desenhos ou modelos e/ou das obras de arte aplicada, não dispondo de nenhuma base sólida para lidar com as questões jurídicas concretas que envolvem a matéria da cumulação de direitos de Propriedade Intelectual e a proteção industrial. E, na verdade, nem o poderia ter feito¹³¹, tendo em vista sua falta de legitimidade para o feito.

XLI. Annette Kur critica veementemente a atitude do TJUE em não ter ficado inerte e silente acerca da harmonização da noção de obra e as condições de proteção. Segundo a autora, e como é claro a partir da DHDm e do RDM, a tarefa de estabelecer as condições para a proteção dos desenhos ou modelos por meio da lei autoral, assim como o nível de originalidade exibido, estaria a cargo tão somente dos Estados-membros.

¹³⁰ “Caso Cofemel”, parágrafos 53-56.

¹³¹ ENDRICH-LAIMBÖCK, Tobias, ob. cit., pp. 264.

No entanto, o tribunal europeu parece ter compreendido que tal ressalva era discutível, sustentando que a lei nacional estava em conformidade com o padrão enunciado no arresto Infopaq.¹³²

XLII. A nosso ver, salvo melhor opinião, o julgamento Cofemel veio a reforçar o quanto já afirmado no anterior caso Flos: que não se está a querer limitar a proteção dos desenhos ou modelos e das obras de arte aplicada pelo Direito de Autor – até porque o regime do Direito de Autor não dispõe de nenhum fundamento legal que permita tal limitação¹³³–, mas sim que simplesmente não se deve aprovar um requisito adicional de proteção e, ainda, de natureza subjetiva, pela lei de direitos autorais para um desenho ou modelo e obras de arte aplicada. Em outras palavras, a decisão apenas fornece orientação à legislação nacional, evidenciando que o conceito de obra, já densificado pela jurisprudência, também se aplica às obras de arte aplicada.¹³⁴ Essa conclusão confirma o que alguns autores esperavam do TJUE: a continuação da harmonização horizontal do conceito de obra passível de proteção pelo Direito de Autor¹³⁵.

XLIII. Outros comentários acerca da análise do presente arresto merecem a nossa atenção, entretanto fá-lo-emos mais à frente, quando do estudo do regime de cumulação vigente em Portugal.

11. Os três sistemas de cumulação

XLIV. Para iniciarmos o estudo dos sistemas de cumulação, precisamos ter em mente que a cumulação de direitos não significa “proteção concorrente” ou a “coexistência” de direitos sob um mesmo produto (como ocorre, por exemplo, com um produto que reúna características diferentes e estas são protegidas por direitos distintos),¹³⁶ mas sim a possibilidade de vários direitos subjetivos de Propriedade Intelectual protegerem o mesmo “bem intelectual” simultaneamente. A doutrina de

¹³² KUR, Annette, ‘Unité de l’art’ is here to stay – ‘Cofemel’ and its consequences, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 15, No. 4, 2020, pp. 290-291.

¹³³ AG. Maciej Szpunar, parágrafo 53, Proc. C-683/17, “caso Cofemel”.

¹³⁴ AG. Maciej Szpunar, parágrafo 53, Proc. C-683/17, “caso Cofemel”.

¹³⁵ RITSCHER, Michael / LANDOLT, Robin, ob. cit., pp. 133. E os autores acrescentam: “As a consequence, there will be no room anymore for European “art judges” assessing the eligibility of a product design on the basis of its artistic character – and quite incidentally, this would also prevent judges from being accused of being artistically “half a century behind.”

¹³⁶ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 259.

Annette Kur chama essa situação de “convergência assimétrica de direitos”, ou seja, há a aproximação dos limiares de proteção, mas, ao mesmo tempo, são mantidas as diferenças de cada regime em respeito ao escopo dos direitos e seus limites.¹³⁷

XLV. Ou seja, a cumulação que tratamos, aqui, nada mais é do que uma determinada característica de um produto – no caso, a sua aparência – ser passível de proteção por parte das disciplinas jurídicas do Direito de Autor e do Direito Industrial.¹³⁸ Imaginemos, por exemplo, um candeeiro cuja estrutura tem o formato de uma boneca feita em porcelana (o sistema de fiação passa por dentro da boneca, que segura um guarda-chuva, de onde sai a lâmpada). Essa criação estética poderá ser protegida como desenho ou modelo pela lei industrial e também como obra de arte aplicada, sujeita a direitos de autor.

11.1. Sistema da não cumulação (alternância ou separação)

XLVI. O regime da não cumulação tem sua origem na Itália, com a teoria da *scindibilità* (1941)¹³⁹, e é fundamentado na separação total do regime dos desenhos ou modelos e do Direito de Autor.

XLVII. A antiga redação da Lei de Direitos Autorais italiana (n.º 633/41), em seu art. 2º, parágrafo 1º, n.º 4, explicitamente dispunha que só poderiam usufruir da proteção autoral “*le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, sempreche' il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate*”. Tratava-se, aquela, da conhecida teoria da *scindibilità*, sustentada no critério de separabilidade entre o valor artístico e o caráter industrial do produto ao qual a obra estava associada para que esta pudesse usufruir da proteção pelo Direito Autoral. A teoria tinha como corolário prático a automática exclusão da proteção autoral do modelo industrial (“*design di forma*”).¹⁴⁰ Em paralelo a esta, a legislação italiana, em

¹³⁷ KUR, Annette, *Cumulation of IP Rights Pertaining to Product Shapes – An “Illegitimate Offspring” of IP Law?* in Gustavo Ghidini, Luis Mariano Genovesi (eds.), *Intellectual Property and Market Power - ATRIP Papers 2006-2007*, Eudeba, Buenos Aires 2008, pp. 614.

¹³⁸ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 259.

¹³⁹ MAGELLI, Silvia, *L'estetica...*, ob. cit., pp. 139-140.

¹⁴⁰ FABBIO, Philipp, *Diritto Industriale Italiano*, Tomo Primo, Diritto Sostanziale, in Massimo Scuffi e Mario Franzosi, Itália, Cedam, 2014, pp. 521-522.

matéria de desenhos ou modelos industriais (Lei n.º 1411/40, art. 5º), também afastava a possibilidade da cumulação da proteção destes pelo regime jusautorais.

XLVIII. Segundo o sistema da não cumulação, ao criar um desenho ou modelo com destinação industrial, ou seja, destinado à reprodução em massa, ainda que o desenho ou modelo contenha algum nível artístico, o seu criador encontrará sua apropriada proteção no Direito Industrial, enquanto que para uma obra de arte, cujo destino não será a reprodução em exemplares ilimitados, a proteção devida é encontrada no regime do Direito de Autor.¹⁴¹ Em outras palavras, releva para esse sistema a destinação que o criador da obra dará à mesma, como forma de distinguir desenhos ou modelos e obras de arte.

XLIX. É de referir ainda que, mesmo nesse sistema, há quem defenda a possibilidade de obras registradas sob a lei industrial poderem conceber a proteção pelo Direito Autoral. Segundo a doutrina em causa, essa possibilidade existe sempre que seja viável a separação ou distinção entre os elementos artísticos do objeto protegido e o seu caráter industrial ou utilitário.¹⁴²

L. Até 2001, o sistema da separação ainda era adotado na Itália, onde, após a harmonização levada a cabo pela legislação europeia com a DHDM, foi preciso adaptá-la à realidade imposta aos Estados-membros no sentido da viabilização da dupla tutela sobre os desenhos ou modelos, oportunidade em que se abandonou – pois não poderia ser de outra maneira – o requisito da divisibilidade. A legislação italiana optou então por um sistema de cumulação parcial ao incluir no catálogo as obras protegidas por Direito Autoral e as obras de desenho industrial, sob alguns critérios.¹⁴³⁻¹⁴⁴

LI. De maneira geral, entendemos que esse sistema apresenta a desvantagem de não valorizar devidamente o esforço do criador de uma obra de arte aplicada na medida

¹⁴¹ LASTRES, José Manuel Otero, ob. cit., pp. 373.

¹⁴² Nimmer, D., and Geller P., *International Copyright Law and Practice* (Matthew Bender, NY, 1998, “Italy”, §2[4][c][i]), apud SUTHERSANEN, Uma, *Design Law...*, ob. cit., pp. 209.

¹⁴³ Foi o Decreto Legislativo n.º 95/2001 que inseriu no rol das obras protegidas pelo Direito de Autor (art. 2º, Lei n.º 633/41) as “obras de desenho industrial que apresentam em si um caráter criativo e um valor artístico” (n.º 10, art. 2º) em obediência ao art. 17º da Diretiva 98/71, revogando, por consequência, a proibição da sobreposição das tutelas, até então previstas no art. 2º, §1º, n.º 4.

¹⁴⁴ FABBIO, Philipp, ob. cit., pp. 522.

em que não a diferencia de um desenho ou modelo “comum”, protegendo-os da mesma forma. Já no que tange às vantagens, e aqui considerando outros interesses como, por exemplo, o interesse dos competidores, acreditamos que a principal vantagem reside no fato da impossibilidade de uma proteção excessiva, como é o caso da proteção autoral, para um desenho ou modelo. Criações com maior relevância social, como as patentes, são protegidas por tempo muito menor (não ultrapassam os 20 anos, conforme art. 100º do CPI, no caso do regime português).

11.2. O regime norte-americano

LII. Atualmente, o regime da separação é seguido no Direito norte-americano, no qual, a par do sistema de *design*¹⁴⁵, vigora, no *United States Copyright Law* (Copyright Act of 1976), a chamada *Doctrine of Conceptual Separability*, que lida com a possibilidade de proteção das obras de arte aplicada pelo regime do *copyright*. Conforme o § 17 § 101 do Act of 1976: “deve ser considerada uma obra pictórica, gráfica ou escultural apenas se e somente na medida em que esse *design* incorporar características pictóricas, gráficas ou esculturais que possam ser identificadas separadamente e capazes de existir independentemente dos aspectos utilitários do artigo”.¹⁴⁶ (Tradução livre).

LIII. Vale recordar que a evolução da matéria no território americano deu-se a partir de 1870. Até esse ano, as legislações norte-americanas de *copyright* excluía, quase que totalmente, modelos e *designs* da sua lista de proteção. Foi com o Act of July 8, de 1870, que “*designs intended to be perfected as works of the fine arts*” foram incluídos na lista de *copyrightable items*. Após, no Copyright Act of 1909, substituindo-se a previsão estatutória anterior, previu-se que a matéria do *copyright* abrangia “*all the writings of an author*”¹⁴⁷, entendendo-se o significado de *writings* não de forma literal, mas sim como alguma forma de expressão.¹⁴⁸ No § 5, o estatuto estabeleceu uma lista de

¹⁴⁵ *Design Patent - Title 35 of the United States Code.*

¹⁴⁶ No original: “*shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.*”

¹⁴⁷ *Copyright Act of 1909, § 4, 35 Stat. 1075.*

¹⁴⁸ TU, Kevin V., *Counterfeit Fashion: The interplay between Copyright and Trademark Law in original fashion designs and designer knockoffs*, in *Texas Intellectual Property Law Journal – The University of Texas School of Law*, Vol. 18, Spring 2010, Number 3, pp. 424. Disponível em: <https://papers.ssrn.com>.

obras admissíveis para proteção, dentre as quais incluíam-se as “*works of art; models or designs for works of art*”¹⁴⁹.

LIV. Nas cortes norte-americanas, entretanto, a virada deu-se em 1903 – portanto, ainda sob a vigência do *Copyright Act of 1870*, emendado em 1874 –, com o conhecido “caso *Bleistein vs. Donaldson Lithographing Co.*”¹⁵⁰, no qual a *United States Supreme Court* assegurou proteção jusautorai a cromolitografias criadas para cartazes de um circo.¹⁵¹ O tribunal entendeu, na ocasião, que não haveria razão para interpretar a lei como protegendo apenas ilustrações pictóricas “*connected with the fine arts*”, mas sim que os “*ordinary posters*” também pertenciam ao escopo de proteção. Conforme a corte americana, as cromolitografias, no seu conjunto e com todos os seus detalhes, *design* e combinações particulares de linhas, cores e figuras, não deixavam dúvida de que se tratava de trabalho original do *designer*, réu na ação.

LV. No arresto, acrescentou-se, ademais, que o simples fato de a arte inserida nas ilustrações ter sido utilizada para fins comerciais, em formato de pôsteres, e não para fins estéticos, não era suficiente para que a tutela autorai fosse negada.

LVI. Com essa decisão, concluímos que, a partir daí, o escopo do *copyright* deixa de confinar-se ao campo das belas artes para abranger todos os outros tipos de arte que preenchessem um mínimo de originalidade, mesmo que implementadas para fins comerciais.¹⁵²

LVII. Com os anos e o processo de revisão do *United States Copyright Act*, e o surgimento e desenvolvimento de diversos casos, passou-se a testemunhar o nascimento de muitas doutrinas que discutiam a possibilidade e o peso da aplicação do *copyright* sobre as obras de arte aplicada.¹⁵³

¹⁴⁹ *Copyright Act of 1909*, § 5(g), 35 Stat. 1075.

¹⁵⁰ 188 U.S. 239, (1903).

¹⁵¹ HEYMANN, Laura A., *Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*, in William & Mary Law School Scholarship Repository, 2013, Paper 1707, pp. 243. Disponível em: <https://scholarship.law.wm.edu/>.

¹⁵² HEYMANN, Laura A., ob. cit., pp. 244.

¹⁵³ HUA, Jerry Jie, *Copyright Protection on Works of Applied Art: Rethinking Conceptual Separability and Aesthetic Requirement for Copyrightability*, 2016, pp. 2. Disponível em: https://www.law.uchicago.edu/files/file/copyright_protection_of_works_of_applied_art_-_jerry_jie_hua.pdf.

LVIII. Em uma decisão da Suprema Corte norte-americana, datada de 1954, assegurou-se a proteção pelo *copyright* e o consequente registro como obra de arte de esculturas de figuras humanas dançando que, entretanto, serviam como base de abajures.¹⁵⁴ O centro da discussão girava ao redor do fato de que as estatuetas, embora protegidas como obra de arte, eram destinadas ao uso e como base para lâmpadas de mesa, com fiação elétrica e tomada. Afirmou o tribunal, na ocasião, que o uso subsequente de uma obra protegida por *copyright* na fabricação de uma lâmpada (artigo funcional) não afeta, em nada, os direitos autorais de seu criador (no caso em concreto, do *respondent*) de ver-se protegido contra a violação da própria obra de arte.

LIX. Inspirado na decisão *Mazer vs. Stein*, o *Copyright Office*¹⁵⁵ passou a adotar o modelo da *separability doctrine* para decidir a proteção da obra de arte aplicada pelo *copyright*, tendo emitido um regulamento, o qual prevê que “[I]f the shape of utilitarian article incorporates features, such as artistic sculpture, carving, or pictorial representation, which can be identified separately and are capable of existing independently as a work of art, such features will be eligible for registration.”¹⁵⁶ (Sublinhado nosso).

LX. Posteriormente, em 1978, o referido regulamento do *Copyright Office* foi desafiado pelo “caso *Esquire Inc. vs. Ringer*”¹⁵⁷. Neste, bastante semelhante ao “caso *Mazer vs. Stein*”, a empresa autora na demanda também havia incorporado determinado *design* artístico em luminárias. Em primeira instância, a ação foi julgada procedente reconhecendo a violação. Entretanto, a *Court of Appeals* reverteu o julgado, fundamentando que o regulamento do *Copyright Office* não permitia a concessão de proteção pelo *copyright* a forma ou *design* de artigos utilitários originais ou criativos. Apesar de o tribunal de segunda instância não ter entrado nos detalhes da sua decisão e da diferença entre o caso em concreto e aquele similar anterior (*Mazer vs. Stein*), foi

¹⁵⁴ Cf. “caso *Mazer vs. Stein*”, 347 U.S. 201 (1954).

¹⁵⁵ Em breves palavras, o *Copyright Office* tem por objetivo fornecer suporte, como principal consultor, ao Congresso Americano no que tange a questões de *copyright* nacionais e internacionais, além de ser o responsável por administrar um complexo e dinâmico conjunto de leis que incluem registro, registro de títulos e licenças, uma série de disposições legais de licenciamento, dentre outros aspectos do *Copyright Act of 1976* e de *1998 Digital Millennium Copyright Act*. Ainda, trabalha regularmente com o Departamento de Justiça, Departamento do Estado, Departamento de Comércio, dentre outros. *Vide* em: <https://www.copyright.gov/about/>.

¹⁵⁶ HUA, Jerry Jie, ob. cit., pp. 3.

¹⁵⁷ 591 F.2d 796 (D.C Cir. 1978)

possível concluir que o *design* das luminárias da empresa Esquire foi criado de forma inseparável das mesmas, enquanto que, no “caso Mazer vs. Stein”, as “esculturas humanas dançantes” poderiam ser fisicamente separáveis da base da lâmpada. Essa conclusão dá-se na medida em que a *Court of Appeals* sustenta o arresto pelo *Copyright Act of 1976*.¹⁵⁸

LXI. Retornando ao conceito do *test of separability*, concluímos que, conquanto os elementos artísticos ou estéticos de um artigo utilitário sejam capazes de dissociarem-se desse artigo, a proteção pelo *copyright* poderá ser concedida. Os elementos artísticos incorporados em obras de arte aplicada são considerados, para o *Copyright Act of 1976*, como “*pictorial, graphic and sculptural works*”, como inicialmente mencionado, obras estas listadas no conjunto das obras protegidas, conforme § 102 (a) (5)¹⁵⁹ da lei.

LXII. Nesta mesma seção, o estatuto define “*useful article*”¹⁶⁰ como “*an article having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information*”.¹⁶¹

LXIII. Apesar de a legislação norte-americana não possuir diretamente uma redação a respeito de uma separabilidade física e conceitual, tal conceito foi coberto pelo House Report of 1976 como história legislativa da lei:¹⁶²

Although the shape of an industrial product may be aesthetically satisfying and valuable, the Committee’s intention is not to offer it copyright protection under the bill. Unless the shape of an automobile, (...) food processor, television set, or any other industrial product contains some element that, physically or conceptually, can be identified as separate from the utilitarian aspects of that article, the design would not be copyrighted under the bill. The test of separability and independence from “the utilitarian aspects of the article” does not depend upon the nature of the design –that is, even if the

¹⁵⁸ HUA, Jerry Jie, ob. cit., pp. 3.

¹⁵⁹ *U.S Copyright Act, Chapter 1, § 102*: “*Subject matter of copyright: In general (a) Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of authorship include the following categories: [...] (5) pictorial, graphic, and sculptural works; [...]*”. (Sublinhado nosso).

¹⁶⁰ Fazemos uma ressalva, aqui, à escolha do legislador norte-americano pela expressão “*useful articles*” no lugar do termo “*works of applied art*” para referir-se aos artigos utilitários com características estéticas/artísticas.

¹⁶¹ *U.S Copyright Act, Chapter 1, § 101*.

¹⁶² HUA, Jerry Jie, ob.cit., pp. 4.

*appearance of the article is determined by aesthetic (as opposed to functional) considerations, only elements, if any, which can be identified separately from the useful articles as such are copyrightable.*¹⁶³ (Sublinhado nosso).

LXIV. A doutrina da separabilidade física e conceitual apareceu, na prática, pela primeira vez, no “caso *Kieselstein-Cord vs. Accessories by Pearl, Inc.*”¹⁶⁴, que tinha em discussão fivelas de cintos, objetos utilitários que, enquanto tais, não estavam sujeitos à tutela do *copyright*. Acontece que os acessórios não se tratavam de fivelas ordinárias, mas sim de acessórios com *designs* esculpidos e fundidos em metais preciosos e utilizados como joalheria, os quais ganharam determinado sucesso comercial. O demandado teria produzido cópias exatas das peças pertencentes ao queixoso e as vendido, subsequentemente. Ao decidir sobre se as ditas fivelas estavam sujeitas à proteção ou não, a corte distrital julgou em favor do arguido, constatando que os *designs* decorativos não se separavam fisicamente dos aspectos funcionais das fivelas. Entretanto, houve reversão do arresto pela *Court of Appeals*, segundo a qual, de acordo com o apontado pelo *House Report of 1976*, a separabilidade poderia dar-se do ponto de vista físico ou conceitual. A posição da corte, portanto, foi a de que os consumidores utilizavam a fivela como decoração, inclusive inserindo-a em outras partes do corpo que não a cintura. E, assim sendo, essa característica principal decorativa das fivelas era conceitualmente dissociável da sua subsidiária função utilitária.

LXV. É preciso compreender, entretanto, quando é que se dá a separação física entre as características estéticas e o aspecto funcional de uma obra, e quando é possível falar em uma separação conceitual. A primeira, mais objetiva e facilmente compreendida – a nosso ver e na teoria –, pode ser invocada, segundo a *Court of Appeals* no julgado *Chosun Int’l Inc vs. Chrisha Creations*, quando for provado que os “elementos decorativos” podem ser removidos do artigo original (utilitário) e comercializados separadamente, sem que isso afete a funcionalidade do produto. Já a separação conceitual poderá ser reclamada quando for provado que o artigo invoca, na percepção do consumidor, um

¹⁶³ H.R. Rep. n.º 94-1476, at 9 (1976), reimpresso em 1976 U.S.S.C.A.N. 5659, 5668.

¹⁶⁴ 632 F.2d 989 (2d Cir. 1980).

conceito separado daquele que é atribuído à função do artigo e que a sua adição não foi motivada pelo desejo de melhorar a funcionalidade deste artigo^{165,166}

LXVI. Nesse citado “caso Chosun vs. Chrisha”, a corte julgou que parte de fantasias de *Halloween*, em formato de animais, especificamente as cabeças, eram separáveis do *design* geral dos trajes no sentido de que podiam ser removidas “sem afetar adversamente a capacidade do usuário de cobrir seu corpo”, ou, em outras palavras, de utilizar o traje enquanto roupa. Sendo, portanto, dissociáveis das vestimentas, eram qualificáveis para proteção pelo *Copyright Act*.¹⁶⁷

LXVII. Com a adoção do teste de separabilidade, os tribunais norte-americanos passaram a reconhecer a proteção pelo *copyright* a itens utilitários com determinadas características estéticas como, por exemplo, caixa de joias, *design* de joias, decorações natalícias em forma de Papai Noel, além daqueles já citados nos casos concretos. No mesmo sentido, encaminhou-se o *Copyright Office*, que foi progressivamente aceitando o registro de artigos utilitários como obras de arte.¹⁶⁸

LXVIII. Contudo, é também possível concluir que há uma determinada dificuldade, ou até podemos afirmar que se verifica uma certa insegurança por parte dos tribunais na aplicação da doutrina da separabilidade conceitual. Ainda hoje, vemos casos nos quais pairam dúvidas sobre o devido reconhecimento da proteção do *copyright* de obras de arte, havendo uma diversidade de abordagens, pelas cortes, bastante significativa e, muitas vezes, conflitante.¹⁶⁹

¹⁶⁵ Cf. *Chosun Int’Inc vs. Chrisha Creations, Ltd.*, 413 F.3d 324 (2D Cir. 2005).

¹⁶⁶ MAHMOOD, Tiffany, *Design Law in the United States as Compared to the European Community Design System: What Do We Need to Fix?*, in *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Vol. 24, No. 2, 2014, pp. 565. Disponível em: <https://papers.ssrn.com>.

¹⁶⁷ MAHMOOD, Tiffany, ob. cit., pp. 565.

¹⁶⁸ TU, Kevin V., ob. cit., pp. 426. Esse autor acrescenta que, dando seguimento ao caso *Kieselstein-Cord*, tribunais e a doutrina norte-americana passaram a levantar várias abordagens para determinar a proteção pelo *Copyright* a artigos utilitários, os quais lançavam propostas para novos tipos de abordagens. O autor, em seu estudo, portanto, lança notas dessas “novas” interpretações (TU, Kevin V., ob. cit., pp. 428).

¹⁶⁹ Acrescentamos, aqui, a título de referência, outras duas demandas, *Ochre LLC vs. Rockwell Architecture, Planning and Design, P.C., et al.* (530 Fed. Appx. 19 [2nd Cir. 2013]) e *Home Legend, LLC vs. Mannington Mills, Inc. and Power Dekor Group Co., Ltd.* (784 F.3d 1404 [11th Cir. 2015]), relativamente às quais observamos julgamentos conflitantes com outros semelhantes e anteriores, e confusos do ponto de vista do raciocínio e posicionamento das cortes. No primeiro caso, o tribunal norte-americano negou proteção pelo *copyright* a luminárias sob o fundamento de que eram qualificadas como artigos utilitários. No segundo, o tribunal distrital e Court of Appeals fundamentaram diferentes opiniões sobre se um *design* aplicado a um “papel decorativo de piso” (*décor paper*) era física ou conceitualmente separável do piso laminado para o qual foi criado.

LXIX. Essa dificuldade, a nosso ver, surge pela difícil tarefa, “altamente metafísica”¹⁷⁰, que os tribunais enfrentam no julgamento acerca da distinção entre uma característica estética e os elementos funcionais não sujeitos à proteção pelo *copyright* de uma obra. Além disso, nem todas as obras de arte sujeitas à tutela do *copyright* possuem atributos estéticos independentes, fisicamente separáveis da parte funcional da obra.

LXX. Outrossim, acreditamos que a abordagem dada pela doutrina norte-americana acerca da concessão da proteção pelo *copyright* às obras de arte aplicada não parece resolver o problema maior dessas obras: quando é que poderão obter, a par da tutela promovida pelo *Design Patent* à característica ornamental, a proteção pela *Copyright Law* enquanto forma de expressão.

LXXI. Dependendo de um julgamento baseado na visualização de uma possível separação – física ou conceitual – entre elementos estéticos/artísticos e funcionais parece demandar uma análise subjetiva sobre arte por observadores comuns, o que não nos parece possível, tampouco juridicamente seguro.

LXXII. Contudo e para a nossa surpresa, temos que o mais recente caso da Suprema Corte norte-americana, *Star Athletica, L.L.C. vs. Varsity Brands, Inc.*¹⁷¹, parece ter vindo “flexibilizar” a doutrina da separabilidade. A disputa envolveu fabricantes concorrentes de uniformes de líderes de torcida, tendo sido a parte arguida acusada de plagiar a “aparência decorativa” (linhas, zigzague, blocos de cores) dos vestuários criados pela empresa arguente, aparência que foi reconhecida como sujeita à proteção pelo *copyright*.

LXXIII. Para chegar ao reconhecimento da tutela do *copyright* à arte aplicada nas peças dos uniformes, a Suprema Corte identificou cerca de nove casos concretos nos quais a teoria da separabilidade foi aplicada. Ato contínuo, decidiu com base em uma nova abordagem, entendida por alguns autores como uma “abordagem híbrida”.¹⁷² Tal abordagem incluía, portanto, um teste com dois “requisitos”: (i) “*separate identification*”,

¹⁷⁰ WELSH, Robert C., *Apparel Designs And The "Metaphysics" Of Copyright Protection*, 2014, Disponível em: <https://www.mondaq.com/>; LIEBENAU, Diana, *Star Athletica vs. Varsity Brands – U.S. Copyright Protection for Applied Art – Part I*, in GRUR Int. 2017, pp. 845.

¹⁷¹ 110 U.S.P.Q.2d 1150 (W.D. Tenn. 2014).

¹⁷² LIEBENAU, Diana, ob. cit., pp. 845

de acordo com o qual se deveria olhar para o objeto utilitário e localizar uma característica bi ou tridimensional que fosse percebida como uma obra de arte; e (ii) “*independent-existence*”, pelo qual se questiona se essa característica, verificada separadamente, teria a capacidade de existir fora dos aspectos funcionais do objeto. Aplicando esse “exercício imaginativo”¹⁷³ ao caso concreto, a corte considerou que a “disposição decorativa” dos uniformes era dissociável do produto e, portanto, potencialmente protegida pelo *copyright*. Por outro lado, determinou-se que não seria necessário que o artigo em questão permanecesse “em funcionamento”, com utilidade, após a separação da característica estética. Ao que parece, isso significa dizer que partes características do *design* podem ser protegidas mesmo quando são “parcialmente funcionais”¹⁷⁴.

LXXIV. A doutrina tem se posicionado no sentido de que, com o presente arresto, a Suprema Corte norte-americana parece ter baixado o *standard* de proteção adotado pelos tribunais inferiores, até então na história legislativa do *Copyright Act*, para a proteção de obras utilitárias pelo *copyright*. O teste, conforme aplicado pela corte, eliminou parte do teste da separabilidade física e conceitual, inclusive deixando de realizar a análise sobre quais componentes dos uniformes deveriam ser tratados como funcionais e acabando por tratar os elementos estéticos como itens autônomos.¹⁷⁵ Não se tem dúvida, portanto, da clara extensão da proteção pelo *copyright* ao *design* de produtos. No entanto, ao que tudo indica, a doutrina norte-americana está a lamentar-se desde a decisão, preocupada com a maneira com a qual os tribunais inferiores aplicarão a decisão a características estéticas de *design* de produtos fora da indústria da moda.¹⁷⁶

11.3. Sistema da cumulação total

LXXV. À luz da concepção do sistema de cumulação total, um desenho ou modelo será tutelado simultânea e cumulativamente pelos regimes de Direito de Autor e Direito Industrial. Ou seja, um desenho ou modelo receberá proteção por ambos os sistemas de

¹⁷³ A corte utiliza-se do termo “*imaginatively*”, no arresto.

¹⁷⁴ RITSCHER, Michael / LANDOLT, Robin, ob. cit., pp. 130.

¹⁷⁵ BUCCAFUSCO, Christopher / FROMER, Jeanne C., *Fashion's Function in Intellectual Property Law*, 2017, pp. 91-92. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/>; LIEBENAU, Diana, ob. cit., pp. 854; RITSCHER, Michael / LANDOLT, Robin, ob. cit., pp. 130.

¹⁷⁶ RITSCHER, Michael, e LANDOLT, Robin, ob. cit., pp. 130.

acordo com as regras e condições específicas que podem ser aplicadas sob cada um deles, especialmente no que tange aos seus requisitos de proteção.

LXXVI. Assim, por esse sistema, a aparência inovadora de um objeto, além da proteção específica dos desenhos ou modelos, recebe a “tutela automática” pelo Direito de Autor desde o seu “nascimento”, tendo sido o desenho ou modelo registrado ou não, sendo totalmente irrelevante o destino ou mérito da criação. Portanto, não é necessário que o desenho ou modelo se enquadre em alguma categoria específica de produtos e/ou arte para que seja beneficiado pela proteção autoral.¹⁷⁷ Nas palavras de Uma Suthersanen: “*the registered design law is applied unconditionally in tandem with the copyright law.*”¹⁷⁸

LXXVII. Também é possível entender a abordagem desse sistema da seguinte forma: quando o regime de proteção dos desenhos ou modelos não se encontrar disponível, por exemplo, em razão de um usuário anterior ou da falta de novidade do produto, o seu criador poderá recorrer à tutela jusautoral.¹⁷⁹ E o limite desta última proteção está nos “artigos puramente funcionais”, limite este que é refletido, no campo dos desenhos ou modelos, no art. 7º da DHDM [transposto para o CPI, art. 175º(6)“a”¹⁸⁰], que exclui desenhos ditados somente pela função técnica.¹⁸¹

LXXVIII. Uma das vantagens desse sistema é que se exonera o juiz, que nada mais é do que um mero julgador da lei, da tarefa de decidir o que é arte do que não é, atribuindo-se a proteção jusautoral a todas as criações estéticas. No entanto, parece-nos que as desvantagens são muitos “maiores”. A primeira que gostaríamos de fazer menção é que esse sistema acaba por atribuir tutela autoral a criações que nada possuem de artístico, nomeadamente criações utilitárias e/ou funcionais pelo simples fato de estarem registradas como desenho ou modelo. A segunda e mais relevante desvantagem, que se trata exatamente do oposto da vantagem que referimos do sistema da separação total, é

¹⁷⁷ RICKETSON, Sam / SUTHERSANEN, Uma, *The Design/Copyright Overlap: Is There a Resolution?*, in *Overlapping Intellectual Property Rights*, coord. Neil Wilkof e Shamnad Basheer. Reino Unido: Oxford University Press, 2012, pp. 174.

¹⁷⁸ SUTHERSANEN, Uma, *Design Law...*, ob. cit., pp. 109.

¹⁷⁹ RICKETSON, Sam / SUTHERSANEN, Uma, ob. cit., pp. 174; BERTRAND, André R., ob. cit., pp. 77.

¹⁸⁰ Cf. CPI, “Artigo 175.º Requisitos de concessão. [...] 6 - Não são protegidas pelo registo: a) As características da aparência de um produto determinadas, exclusivamente, pela sua função técnica; [...]”.

¹⁸¹ DERCLAYE, Estelle / LEISTNER, Matthias, ob. cit., pp. 118.

que ao estender a tutela do Direito de Autor aos desenhos ou modelos, prolonga-se injustificadamente o período de proteção dessas criações, o que não pode ser defensável uma vez que os direitos privativos intelectuais deverão unicamente ter lugar à luz dos seus propósitos jusfilosóficos.

11.3.1. O regime francês

LXXIX. Como já sabemos, a teoria da cumulação total das proteções foi consolidada pela primeira vez na França, no final do século XIX. No primeiro período, entre 1806 e 1902, não havia nenhuma forma de proteção cumulativa na legislação francesa. A concepção surge com as alterações jurisprudenciais e sob a influência da doutrina da unidade da arte,¹⁸² que sustenta que a arte “é dedicada à unidade em suas mais diversas manifestações”¹⁸³. A abordagem apresenta a vantagem comumente destacada pela doutrina francesa, e por nós antes referida, de exonerar o julgador da difícil tarefa de ponderação do nível artístico de uma determinada obra, isentando-o da classificação da criação como arte pura ou arte aplicada,¹⁸⁴ evitando-se, conseqüentemente, uma certa arbitrariedade na classificação das obras. A concepção é adotada até os dias de hoje, conforme veremos.

LXXX. Com a doutrina da unidade da arte, o legislador francês, em 1902, deu o primeiro passo nessa direção, estabelecendo na lei de direitos autorais que todos os desenhistas e escultores beneficiar-se-iam dos mesmos direitos de outros autores, independentemente do mérito e intenção da obra criada. O mesmo princípio – da unidade da arte – também foi inserido na lei de desenhos e modelos industriais de 1909, que dispôs que a todos os criadores de desenhos ou modelos ou seus sucessores seria concedido o direito exclusivo de explorar, vender ou oferecer à venda o desenho ou modelo sem prejuízo de outros direitos que pudessem adquirir perante outras leis, em especial a lei de direitos autorais de 1793 (então emendada pela lei de 11 de março de 1902).¹⁸⁵

¹⁸² KAHN, Anne-Emmanuelle, ob. cit., pp. 8.

¹⁸³ RICKETSON, Sam / SUTHERSANEN, Uma, ob. cit., pp. 174.

¹⁸⁴ RIBEIRO, Bárbara Quintela, ob. cit., pp. 505-506.

¹⁸⁵ SUTHERSANEN, Uma, *Design Law...*, ob. cit., pp. 137; KAHN, Anne-Emmanuelle, ob. cit., pp. 12-13.

LXXXI. Entretanto, foi somente com a nova lei de direitos autorais de 1957¹⁸⁶ (até este ano nenhuma reforma significativa foi realizada¹⁸⁷) que a proteção cumulativa foi expressamente reconhecida ao se protegerem as obras de arte aplicada como obras do espírito, pondo fim aos problemas surgidos com a teoria, até então relutantes pelos tribunais (v.g., a negação da política da unidade da arte e conseqüente tentativa de limitação de sua aplicação somente a obras que possuíssem caráter artístico).

LXXXII. Dentre algumas significativas mudanças como, por exemplo, no campo do direito moral do autor, foi também nesse importante período que o critério da originalidade apareceu, pela primeira vez, na jurisprudência, sob a influência da doutrina de Desbois, como única condição de proteção das obras pelo Direito Autoral. Contudo, a doutrina francesa critica o aparecimento tardio do conceito, o que, segundo André Lucas, fez com que se evitasse qualquer abordagem conceitual da concepção. Levou algum tempo até que se estabelecesse um vínculo jurídico entre o autor e sua obra e para tal ser definida como a “impressão da personalidade do autor”. Essa definição era considerada a “pedra de toque do Direito de Autor” para Desbois.¹⁸⁸

LXXXIII. Ao mesmo tempo, a legislação dos desenhos e modelos (de 1909, então emendada pela lei de 26 de novembro de 1990) expandia-se com matéria da lei de 1952, que tratava da matéria relativa à proteção das criações da indústria sazonal de roupas e acessórios. No entanto, a legislação de 1952, que visava proteger as criações da moda, as quais acabavam por também se beneficiar da tutela cumulada, foi revogada durante a codificação do Código de Propriedade Intelectual de 1992¹⁸⁹, que reunia em um só instrumento as leis autoral e industrial. Nesse código, as referidas criações da indústria sazonal do vestuário e adornos foram inseridas na lista de obras protegidas. Outrossim, todas as demais previsões contidas na lei industrial de 1909, ligeiramente atualizada pela lei de 1990, também foram incluídas no novo código de 1992 (nomeadamente, no livro V). Ocorre que, mesmo com as intervenções legislativas estabelecendo o princípio da cumulação, desde o princípio surgiram questões acerca do escopo da proteção cumulativa. Essa situação dava-se devido ao fato de que a definição do objeto de proteção

¹⁸⁶ Lei n.º 57-298.

¹⁸⁷ KAHN, Anne-Emmanuelle, ob. cit., pp. 13.

¹⁸⁸ DESBOIS, Henri, ob. cit., pp. 11, que é seguido por KAHN, Anne-Emmanuelle, ob. cit., pp. 14; LUCAS, André, *et al.*, ob. cit., pp. 126.

¹⁸⁹ Lei n.º 92-597.

da lei industrial de 1909 poderia abranger obras também tuteladas pela lei autoral de 1793. No entanto, a legislação de 1902, especificando “*design* e esculturas ornamentais”, era mais restritiva e levou a que se entendesse que se as criações não correspondessem a essa exata definição estariam excluídas da proteção pela lei de 1793. A partir daí, duas diferentes correntes doutrinárias estiveram “frente a frente”, uma a favor da interpretação restritiva da lei 1902, outra favorável a uma interpretação mais extensiva. Na perspectiva dessa segunda corrente, os domínios das leis industrial e autoral seriam idênticos, e os critérios da novidade e da originalidade considerados sinônimos. Se, no entanto, inicialmente, os tribunais franceses recusavam a proteção autoral a criações que não eram puramente artísticas, notadamente criações da moda, uma interpretação mais ampla da lei foi aquela que, finalmente, prevaleceu.¹⁹⁰

LXXXIV. A partir de 1930, a tendência à cumulação total e automática das proteções ganha força. A *Cour de Cassation* passou a defender que a “proteção artística” deveria ser concedida a todos os *designs* ornamentais, mesmo que objetivassem um fim industrial ou que não possuíssem qualquer caráter artístico. A cumulação então se tornou o meio que permitia a um criador de uma obra beneficiar-se simultaneamente por duas proteções sem a necessidade de ter de optar por uma delas, desde que as condições de concessão das duas tutelas fossem preenchidas. Anne-Emmanuelle Kahn e André Lucas ressaltam, contudo, que uma interpretação restrita do sistema da cumulação deveria ter levado a uma aplicação distributiva dos critérios da novidade e da originalidade, e que a mesma criação que preenchesse apenas uma das condições somente poderia ser protegida por um dos regimes jurídicos (nomeadamente, aquele no qual a condição insere-se).¹⁹¹ Entretanto, isto não procedia. Pelo contrário. Os conceitos dos dois critérios eram tão próximos que até “degeneraram-se”, o que resultou em que tanto tribunais de primeira instância quanto o tribunal de cassação passassem a misturá-los.¹⁹² Esse uso desordenado desses “conceitos-chave” da Propriedade Intelectual levou os autores a entendê-los como critérios equivalentes.¹⁹³ A partir daí, os juízes rapidamente optaram pela ampliação do escopo de proteção dos direitos autorais aos desenhos e modelos industriais, cobrindo-se,

¹⁹⁰ KAHN, Anne-Emmanuelle, ob. cit., pp. 15-16.

¹⁹¹ LUCAS, André, *et al.*, ob. cit., pp. 135-136; KAHN, Anne-Emmanuelle, ob. cit., pp. 16.

¹⁹² KAHN, Anne-Emmanuelle, ob. cit., pp. 16.

¹⁹³ LUCAS, André, *et al.*, ob. cit., pp. 136.

inclusive, *designs* com pouco valor artístico, de forma que não parecessem estar a julgar o mérito da obra.¹⁹⁴

LXXXV. Neste ínterim, surge a lei de 1957 relativa à propriedade literária e artística que, entretanto, não trouxe nenhuma relevante mudança. Essa lei veio reforçar a então orientação liberal da jurisprudência, mantendo o princípio da unidade da arte sob a estratégia da não discriminação entre as várias obras. De modo geral, essa lei visava claramente codificar a “jurisprudência autoral” existente há 150 anos e estabelecer a doutrina dominante. Importante mencionar que o legislador francês de 1957 optou por não inserir o requisito da originalidade, permanecendo este como uma exigência judicial. Entretanto, e também por essa razão, mais uma vez a lei ficou inerte quanto ao alcance da cumulação, o que permitiu que os juízes continuassem a prolatar decisões confundindo e misturando os critérios (novidade e originalidade) de concessão dos dois regimes e, conseqüentemente, a reconhecer a proteção de inúmeras criações de arte industrial pelo Direito Autoral.¹⁹⁵

LXXXVI. Em 2001, com a transposição da DHDM através da *Ordinance n.º 2001-670* de 25 de julho, modificaram-se alguns elementos essenciais da lei de desenhos e modelos, nomeadamente a definição do objeto de proteção, que se tornou mais objetivo e abrangente, focado na aparência do produto. As condições substantivas de proteção avançaram com a introdução do critério do caráter individual (“*caractere propre*”¹⁹⁶), o qual é baseado na opinião objetiva de um utilizador informado (“*observateur averti*”¹⁹⁷). Especificamente no que tange ao princípio da cumulação, a lei permaneceu com disposição semelhante à do seu texto anterior¹⁹⁸. Essa reforma levantou dúvidas sobre se o sistema de cumulação, conforme se encontrava, deveria ser revisado. Se, no entanto, alguns autores continuaram a acreditar que a cumulação total e as condições exigidas pelos regimes industrial e autoral permanecem integradas¹⁹⁹, a doutrina prevalecente

¹⁹⁴ KAHN, Anne-Emmanuelle, ob. cit., pp. 16.

¹⁹⁵ KAHN, Anne-Emmanuelle, ob. cit., pp. 18-19.

¹⁹⁶ Cf. art. L511-2.

¹⁹⁷ Cf. art. L511-4.

¹⁹⁸ Cf. art. L513-2: “*Sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder*”.

¹⁹⁹ Dentre eles, Denis Cohen.

optou por uma mudança, decidindo que o novo CPI continha fortes influências da teoria da unidade da arte e cumulação.²⁰⁰

LXXXVII. Na opinião de Anne-Emmanuelle Kahn, na medida em que a legislação dos desenhos e modelos assumiu um viés mais “objetivo” com a inserção da noção de caráter individual e da opinião do usuário informado, e a lei autoral permanecia dependendo de uma avaliação subjetiva do elemento da originalidade com base na personalidade do autor, a cumulação não deveria mais ocorrer de forma automática e deveria ser entendida como uma “justaposição” de tutelas, “não uma confusão”. Assim, a dupla proteção só seria possível se as condições de cada regime fossem claramente distinguidas e separadamente analisadas. A mesma criação poderia então beneficiar-se das tutelas das leis autoral e industrial, entretanto, dependendo do caso, a proteção da criação seria alternativa ou cumulativa. Na prática, contudo, apesar da posição tomada pela doutrina, esta autora admite, lamentando, que a mudança não ocorreu como se esperava, tendo a jurisprudência se mantido do lado daqueles que alegavam que a transposição da diretiva dos desenhos e modelos não teria causado impacto no sistema legal francês.²⁰¹

LXXXVIII. Cohen insere-se na doutrina que entende que o sistema francês segue o mesmo, sem nenhuma alteração no que diz respeito à cumulação total de proteção nas obras de arte aplicada. Segundo esse autor, mesmo após a transposição da diretiva de 1998, o regime manteve-se, permitindo-se afirmar que, na prática, não há diferença entre os requisitos de proteção dos desenhos ou modelos e a originalidade exigida pelo regime do Direito de Autor. Ou seja, se um desenho ou modelo é novo e singular, será considerado original e vice-versa.²⁰² E, segundo Cohen, é exatamente assim que se procede nos tribunais, nos quais é possível notar que, há mais de 100 anos de jurisprudência, quando invocados simultaneamente, os Livros I (*droit d'auteur*) e V (*dessins et modèles*) do *Code de la Propriété Intellectuelle*, em nenhuma decisão o tribunal considerou que o desenho cumpria os requisitos de proteção do Livro I, mas não cumpria aqueles do Livro V ou vice-versa.²⁰³ Essa situação é confirmada por Anne-

²⁰⁰ KAHN, Anne-Emmanuelle, ob. cit., pp. 20.

²⁰¹ KAHN, Anne-Emmanuelle, ob. cit., pp. 20-22.

²⁰² COHEN, Denis, ob. cit., pp. 140-141. No mesmo sentido, MUÑOZ, Miguel Ruiz, ob. cit., pp. 393.

²⁰³ COHEN, Denis, ob. cit., pp. 140-141; e DERCLAYE, Estelle / LEISTNER, Matthias, ob. cit., pp. 119.

Emmanuelle Kahn, que acrescenta não haver dúvidas de que o Direito Autoral francês “abraça criações industriais de braços abertos”.²⁰⁴

LXXXIX. Na opinião de André Bertrand, tanto a DHDM quanto o RDM trouxeram inúmeras modificações que, claramente, separam os regimes do Direito de Autor e dos desenhos e modelos. Com as mudanças legislativas, o conteúdo dos desenhos ou modelos teria alcançado sua autonomia, emancipando-se do Direito de Autor e, até certo ponto, aproximando-se mais do regime de patentes, especialmente em razão da nova concepção do requisito da novidade.²⁰⁵ Entretanto, e seguindo a linha de raciocínio de Cohen, o autor alega que a cumulação dos princípios, que são totalmente diferentes e contraditórios, causou muita confusão na mente dos criadores e fabricantes bem como dos magistrados o que, nas palavras do autor, “*est particulièrement regrettable, et qui est surtout source d’une très grande insécurité juridique*”. Bertrand acrescenta ainda que, a partir do momento em que a lei da propriedade industrial abandonou a exigência do critério da criatividade e incluiu o requisito da novidade, o *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO) passou a registrar incontáveis desenhos e modelos que, evidentemente, não constituem criações e, portanto, não são dignos de beneficiarem-se da proteção pelo Direito Autoral.

XC. No intuito de analisar e confirmar como as cortes vêm, efetivamente, aplicando a teoria da unidade da arte e reconhecendo a proteção simultânea do Direito Industrial e do Direito de Autor a objetos tridimensionais, particularmente após a transposição da DHDM, estudamos algumas decisões bastante recentes, coincidentemente todas da Cour D’Appel de Paris. Na medida em que concluímos uma grande semelhança no raciocínio jurídico e aplicação das leis nos casos concretos dos cinco julgados analisados, resolvemos relatar apenas dois deles, citando referencialmente os demais para conhecimento.²⁰⁶

²⁰⁴ KAHN, Anne-Emmanuelle, ob. cit., pp. 24.

²⁰⁵ MUÑOZ, Miguel Ruiz, ob. cit., pp. 393.

²⁰⁶ São eles: *Cour D’Appel de Paris*, acórdão de 19 de junho de 2020, *Olivia Garden vs. Coiff’idis* (criação em causa: escova térmica para cabelo); *Cour D’Appel de Paris*, acórdão de 18 e outubro de 2019, *Zara France e outros vs. Christian Dior Couture* (criação em causa: óculos de sol masculino); e *Cour D’Appel de Paris*, acórdão de 29 de novembro de 2019, *Abasic S.L. e outro vs. Bag’s Ville* (criação em causa: padrões aplicados a bolsas/malas). Acórdãos consultados a 12 de agosto de 2020, por via da base de dados *on-line* pertencente à Darts-IP, empresa do grupo Clarivate. Disponível em: clarivate.com/darts-ip.com.

XCI. O primeiro arresto²⁰⁷ tem em discussão a proteção de um conjunto de xícara de café e pires de porcelana denominado “*New Wave Caffé*”, fabricado pela empresa Villeroy & Boch Arts de la Table, sociedade alemã, e distribuído por uma filial, a sociedade Villeroy & Boch AG. Juntas, teriam demandado uma pequena empresa de decorações de interiores, situada em Paris, bem como outras duas atacadistas de artigos de cozinha e decoração por suposto plágio das suas obras de porcelana as quais se encontravam devidamente registradas como desenhos e modelos internacionais e sujeitas à tutela autoral, pois originais. No decorrer do julgamento, a *Cour D’Appel de Paris* primeiramente analisou, de forma detalhada, se os requisitos do Code de la Propriété Intellectuelle (novidade e caráter próprio²⁰⁸) estavam preenchidos e, conseqüentemente, se os alegados registros de titularidade da demandante eram válidos, confirmando positivamente a questão. Após, a corte examinou o caso diante da lei autoral, citando o objeto de proteção desta (*i.e.* “todas as obras intelectuais”²⁰⁹) e o artigo L112-2 (10º), que prevê que “*les oeuvres des arts appliqués sont considérées comme oeuvres de l’esprit*”. Neste ínterim, verificaram-se, individualmente, todas as características das duas peças de porcelana em causa, concluindo-se que, diferentemente do sustentado pela demandada, “*l’originalité de la tasse et de la sous-tasse New Wave Caffé réside dans la combinaison des éléments qui les caractérisent selon un agencement particulier, et qui confèrent aux ensembles leur physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur*”. Com essa conclusão, reconheceu-se que o conjunto de louça se beneficiava também da proteção do Direito Autoral. Como conclusão final e por meio da observação da disposição legislativa sobre o ato de violação²¹⁰, foi efetivamente reconhecida a infração dos direitos autorais e dos modelos registrados da empresa demandante.

XCII. O segundo caso²¹¹ tinha como objeto a infração de direitos autorais e industriais sobre um “*kit mãos livres para volante*” denominado “*Supertooth Buddy*”, de titularidade da companhia parisiense Euro Communication Equipements (ECE). Esta, por

²⁰⁷ Decisão da *Cour D’Appel de Paris*, acórdão de 01 de junho de 2018, *Villeroy & Boch AG e outro vs. Cinar Trading B.V. e outros*.

²⁰⁸ “*Article L511-2 Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.*”

²⁰⁹ “*Article L112-1 Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.*”

²¹⁰ Artigos 513-4 e 513-5, e artigo L122-4, do *Code de la Propriété Intellectuelle*.

²¹¹ Decisão da *Cour D’Appel de Paris*, acórdão de 05 de abril de 2019, *Altadif International vs. Vente-Privée.Com*.

sua vez, acusa as empresas Altadif International e Vente-Privée de comercializarem uma cópia servil do “*Supertooth Buddy*”, entretanto com outra marca, a “*Akashi*”. Da mesma forma como se desenvolveu o anterior julgado mencionado, mas aqui com a particularidade de o bem em causa estar registrado como desenho ou modelo comunitário, a Corte de Apelação Parisiense iniciou o seu julgamento verificando o preenchimento dos requisitos da novidade e do carácter individual (arts. 4º a 6º do RDM), tendo em vista um pedido de nulidade do modelo advindo da parte da ré. A resposta dessa análise foi positiva. Ato contínuo, passou-se à análise da violação do “*kit viva-voz*” sob a perspectiva do Direito de Autor, tendo em vista a existência de pedido condenatório por infração de direitos autorais. Com a referência aos artigos de lei, particularmente o já mencionado artigo L112-1, a corte fez uma afirmação bastante relevante: “*Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité du seul fait qu'elle constitue une création originale*” (sublinhado nosso). Contudo, acrescentou que quando tal afirmação fosse contestada pela defesa, a originalidade da obra deveria ser explicada por aquele que invocasse a existência do direito autoral. Assim, verificando um a um os elementos da obra explicados pela empresa ECE que, segundo esta, refletiam o viés estético imbuído na personalidade de seu autor, a corte conclui que a originalidade da obra em questão estava justificada na medida em que o “*kit mãos livres*” “*traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur*”, beneficiando-se, portanto, também da tutela jusautorais. Por fim, julgou-se se, de fato, os requisitos para a concretização da contrafação do desenho ou modelo comunitário e dos direitos autorais preenchiem-se, tendo a resposta sido positiva e as empresas requeridas condenadas por tais violações.

XCIII. Por meio desses dois casos relatados, em acréscimo aos demais lidos e cujas referências vão constadas, foi possível extrair algumas importantes conclusões: (i) aparentemente, os juízes franceses estão tendo uma abordagem mais disciplinada e fundamentada na análise dos requisitos concessivos da proteção das leis industrial e autoral francesas, diferenciando, claramente, os critérios da novidade, carácter individual e originalidade sem realizar assimilações indevidas; (ii) cremos que essa abordagem está se afastando da cumulação absoluta, ainda que em passos lentos, e caminhando em direção a uma cumulação relativa; e (iii) os julgadores parecem estar muito mais exigentes no que diz respeito ao preenchimento do critério da originalidade, exigindo que o alegado

autor da obra descreva, detalhadamente, as características que marcam o “toque da personalidade do autor” na criação. Com essas conclusões, acreditamos – salvo opinião em contrário – em uma evolução do sistema francês por meio de uma tímida alteração da jurisprudência, que parece estar a direcionar-se para um regime de cumulação parcial, não mais automática. Ademais, a partir do estudo desses recentes casos, ficou bastante clara a inexigência de qualquer requisito extra na avaliação dos *designs* em apreço quando do reconhecimento da tutela autoral, bastando somente a comprovação do elemento originalidade constante nas obras, o qual é explicado pela noção da “impressão da personalidade do autor”, para que se beneficiem também dessa proteção.

XCIV. Como corolário da concepção teórica da cumulação total, a duração do direito sobre o desenho ou modelo é prolongada pelo direito autoral na medida em que subsistam as duas proteções. Ou seja, quando expirada a proteção da obra pelo Direito Industrial, ela segue protegida pela tutela autoral até 70 anos após a morte de seu criador.²¹² Contudo, não concordamos com essa consequência que contamina os dois sistemas que, em verdade, não podem e não devem ser confundidos, pois, como foi visto, possuem objetivos e princípios totalmente diversos. Vale fazer menção ao fato de que, para o caso dos desenhos e modelos comunitários, essa regra poderá não prevalecer em alguns estados membros da União, na medida em que ainda há os que exigem um maior grau de originalidade para a tutela autoral de uma obra.

XCV. Ainda relativamente à nossa não concordância com esse sistema, especialmente na forma como, até recentemente, era aplicado em França, somos da opinião de que a proteção cumulativa é totalmente cabível, mas apenas para alguns casos específicos sob pena de o sistema geral de proteção da Propriedade Industrial, na área dos desenhos ou modelos, entrar em desequilíbrio²¹³, especialmente porque criado com um escopo muito mais restrito de proteção do que o do regime autoral. Resumidamente, a proteção de direitos autorais a desenhos ou modelos protegidos pela legislação industrial não deve prejudicar o propósito e a eficácia da lei industrial ou da lei autoral.²¹⁴ Ou, ainda, como bem declara Bertrand, a cumulação não deve ser um pretexto para que se beneficie

²¹² DERCLAYE, Estelle / LEISTNER, Matthias, ob. cit., pp. 117.

²¹³ LEISTNER, Matthias, *Einheitlicher europäischer Werkbegriff auch im Bereich der angewandten Kunst*, in GRUR Int., 2019, pp. 1117.

²¹⁴ ENDRICH-LAIMBÖCK, Tobias, ob. cit., pp. 267.

com uma proteção perpétua de “gêneros ou ideias” em violação aos princípios gerais da Propriedade Intelectual.²¹⁵

XCVI. Por fim, é importante mencionar que o regime da cumulação absoluta também vigora, de acordo com o entendimento majoritário nos países do Benelux, nos quais se aplica a *Convention Benelux em matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)*.²¹⁶ Nesses países, desde 1975, vigora um sistema uniforme em matéria dos desenhos ou modelos por meio do *Uniform Benelux Designs Law 1975*; no entanto, o mesmo não ocorre no domínio do Direito de Autor, sob o qual cada país possui uma legislação específica.²¹⁷

XCVII. A *Uniform Benelux Designs Law* (UBDL), no art. 21 (1), prevê que somente desenhos que contenham um “*marked artistic character*” beneficiar-se-ão da proteção cumulativa sob a lei autoral nacional e a UBDL. Esse critério (cujo significado desconhecia-se) foi o responsável pelo surgimento da dúvida acerca de qual sistema de cumulação era o existente no Benelux, se o parcial ou o total.²¹⁸ A questão resolveu-se após o julgamento do “caso *Screenoprints*”²¹⁹, julgado pelo *Benelux Gerechtshof* em 22 de maio de 1987. Neste, o tribunal manifestou-se no sentido de que o termo *marked* “não constitui um requisito mais exigente do que demonstrar a marca pessoal do autor” e que eventual critério adicional seria contrário aos princípios comuns dos países do Tratado Benelux com relação à proteção autoral do *design*. Assim, alguma doutrina veio a concluir que o *Benelux Gerechtshof* aplica a teoria da cumulação total.²²⁰ Contudo, salvo melhor opinião, entendemos que essa conclusão não pode ser retirada do referido julgado, uma

²¹⁵ BERTRAND, André R., ob. cit., pp. 79.

²¹⁶ PÉROT-MOREL, Marie-Angèle, *Le difficile conciliation du nouveau droit Communautaire des dessins et modèles et des législations nationales du Droit D’Auteur*, in *Estudios Sobre Propriedade Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Colección de Trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2005, pp.829; SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 265; QUAEDVLIEG, Antoon, *The Copyright/Design Interface in Netherlands*, in E. Derclaye (Ed.), *The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future* (Cambridge Intellectual Property and Information Law), Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 39.

²¹⁷ SUTHERSANEN, Uma, *Design Law...*, ob. cit., pp. 110 e 113-115. Para mais sobre a legislação autoral holandesa, bem como o desenvolvimento do sistema de cumulação na Holanda, ver: QUAEDVLIEG, Antoon, ob. cit., pp. 36-79.

²¹⁸ SUTHERSANEN, Uma, *Design Law...*, ob. cit., pp. 116.

²¹⁹ Proc. *Screenoprints vs. Citroën* (“*Car shades*”), citado por Uma Suthersanen (SUTHERSANEN, Uma, *Design Law...*, ob. cit., pp. 116).

²²⁰ SUTHERSANEN, Uma, *Design Law...*, ob. cit., pp. 116-117.

vez que o tribunal veio apenas a debruçar-se sobre o requisito da originalidade no Direito Autoral e não sobre a possibilidade de “cumulação automática” das proteções.

11.4. Sistema da cumulação parcial (relativa)

XCVIII. Podemos entender o sistema da cumulação parcial com o seguinte raciocínio: os desenhos ou modelos têm sua regulação específica no Direito Industrial; as obras de arte pura encontram proteção pela Propriedade Intelectual, nomeadamente, no Direito de Autor, e a “categoria intermediária” das obras de arte aplicada é tutelada por ambos os sistemas, em simultâneo.²²¹

XCIX. Em outras palavras, esse regime “intermediário” prevê que as obras de arte aplicada poderão gozar da tutela simultânea do Direito Industrial e do Direito de Autor, contanto que cumpram os requisitos de aplicação de ambos os regimes.²²² Ou seja, a tutela autoral não surgirá de maneira automática com a criação de um desenho ou modelo ou com seu registro, mas sim e tão somente após verificado que o desenho ou modelo apresenta os requisitos exigidos pelo regime autoral.²²³

C. O destino final do *design* não relevará para a determinação de qual direito incidirá sobre a criação, mas sim a existência de uma “qualidade adicional”²²⁴, nomeadamente a presença de algum conteúdo estético que o classificará como uma obra de arte aplicada, que poderá ser previsto pelas leis nacionais de Direito de Autor.²²⁵

CI. A nosso entender, trata-se do regime que parece adotar uma solução mais equilibrada na medida em que pondera de forma mais justa os interesses em jogo, como o esforço do criador do desenho ou modelo e a relevância social da criação, diferentemente do que ocorre com o sistema da cumulação absoluta, no qual se valoriza excessivamente o criador em detrimento dos competidores (afetando mais a livre

²²¹ LASTRES, José Manuel Otero, ob. cit., pp. 374.

²²² RIBEIRO, Bárbara Quintela, ob. cit., p. 506.

²²³ Lembremos sempre que os requisitos exigidos para qualificação de um desenho ou modelo como obra de arte aplicada dependerão do ordenamento jurídico em questão.

²²⁴ RICKETSON, Sam / SUTHERSANEN, Uma, ob. cit., pp. 175.

²²⁵ SILVA, Nuno Sousa e, *The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property*, Nomos, 2014, pp. 47, nota 191.

concorrência e o mercado interno) e dos consumidores, e com o regime da não cumulação, do qual se pode extrair uma total ausência de preocupação para com o criador da obra.²²⁶

CII. Essa solução é aplicada, atualmente, na maior parte dos sistemas jurídicos europeus, como da Alemanha, Espanha, Suíça, Itália, Portugal, países nórdicos e Reino Unido, ainda que as condições para proteção dos desenhos ou modelos por parte da legislação em matéria de Direito de Autor ainda não estejam harmonizadas, diferindo de país para país. Contudo, e conforme será visto, parece-nos que se está quase a alcançar essa harmonização.

CIII. Para entendermos melhor a sua aplicação, passaremos à análise do sistema conforme é empregado na Itália e na Alemanha, em razão da grande influência que têm no conjunto legislativo europeu para, posteriormente, estudarmos o regime português.

11.4.1. O regime italiano

CIV. O histórico do sistema jurídico italiano relativamente ao princípio do cúmulo das proteções é marcado, desde o início, por duas diferentes correntes, uma favorável à cumulação e outra totalmente contrária, a qual defende a separação total entre os regimes, notadamente através de uma divisão entre a “arte pura” e a “arte trivial”. Esta última corrente é marcada pela já mencionada doutrina da *scindibilità*, que se manteve vigente até a transposição da DHDM.

CV. A primeira legislação autoral italiana, de 25 de junho de 1865 (n.º 2337), como era de se esperar devido à época, não abordava de nenhuma forma o assunto da proteção pelo Direito Autoral das obras de arte aplicada. Na verdade, a lei não oferecia nenhuma concepção sobre “*work of authorship*”, nem tampouco listava alguma categoria de obras protegidas. A proteção autoral era conferida a toda obra advinda da mente do seu autor, sendo que este possuía o direito de reprodução da mesma. Com relação aos desenhos e modelos, foi com o primeiro *Design Act* de 30 de agosto de 1868 (n.º 4578)

²²⁶ MUÑOZ, Miguel Ruiz, ob. cit., pp. 388.

que obtiveram proteção por meio de um brevíssimo conjunto de regras (tratava-se apenas de oito artigos).²²⁷

CVI. Segundo Estelle Derclaye, além das disposições previstas no *Design Act*, essa lei fazia referência às legislações sobre os direitos de Propriedade Industrial (leis n.º 3731 e n.º 1637, de 30.10.1859 e 31.01.1864, respectivamente) e também ao Decreto Real n.º 1674. Isto significava que os *designers* deveriam seguir as estipulações legais previstas aos inventores. Ademais, tendo em vista o silêncio da lei de 1868, a doutrina teria acordado que os desenhos e modelos poderiam ser bidimensionais ou tridimensionais. A respeito dos requisitos de proteção, o *Design Act* fazia menção àqueles previstos para as invenções. O *Patent Act* de 1859, no art. 3º, estabelecia o critério da novidade que, entretanto, era motivo de total discordância por parte da doutrina.²²⁸

CVII. Contudo, foi a jurisprudência a primeira responsável por enfrentar questões envolvendo a matéria do Direito de Autor e dos desenhos e modelos. Paolo Marzano relata que os primeiros casos que surgiram nos tribunais diziam respeito a criações de esculturas, pinturas e gravuras, as quais, inicialmente, teriam sido criadas para exploração por seus autores, no respectivo campo da arte. Entretanto, posteriormente, acabavam por ser aplicadas na decoração de objetos utilitários – com ou sem o consentimento dos autores. A partir daí, a doutrina e os tribunais passaram a ser confrontados com questões como, por exemplo, (i) se um autor poderia reivindicar a proteção pela via do Direito Autoral para opor-se ao que era considerado, à época, uma nova forma de exploração da obra, a saber, a sua (não autorizada) aplicação em um produto industrial; (ii) se, uma vez autorizada a aplicação da obra a um produto industrial, poderia o autor ainda prevalecer-se da tutela autoral para esta forma específica de exploração, ou, em alternativa, receber apenas uma “proteção menor” concedida pelas legislações industriais; e, finalmente, (iii) se poderiam coexistir essas duas formas de proteção.²²⁹

²²⁷ MARZANO, Paolo, *An ill designed protection for a well designed product: Italy and its copyright protection of Industrial Design*, in RIDA, Revue Internationale du Droit d’Auteur, Abril, 2014, pp. 125; DERCLAYE, Estelle, *The Copyright/Design Interface in Italy*, in E. Derclaye (Ed.), *The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future* (Cambridge Intellectual Property and Information Law), Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 272.

²²⁸ DERCLAYE, Estelle, *The Copyright/Design Interface in Italy*, ob cit., pp. 272.

²²⁹ MARZANO, Paolo, ob. cit., pp. 126-127.

CVIII. A posição da maior parte da doutrina, segundo Marzano, era no sentido de que autores de obras deveriam ter o direito de invocar a proteção conferida pelo Direito de Autor para oporem-se a que suas obras fossem aplicadas sem sua autorização para “embelezar” objetos utilitários. Disso, concluir-se-ia que “*Works of art applied to useful products with the consent of the author did not thereby lose copyright protection*”, nas palavras do autor. Assim, ao menos para parte considerável da doutrina, as proteções industrial e autoral deveriam coexistir. Seguindo essa mesma abordagem a favor do Direito de Autor, Marzano escreve que, em 1900, a *Court de Cassation* assegurou que cromolitografias, embora “fabricadas por empresários, copiadas em massas e comercializadas”, estavam destinadas a “*exciting the sense of beauty*”. Três anos depois, mais uma vez confrontado com outro caso envolvendo cromolitografias, o tribunal italiano acabou afirmando que mesmo uma simples cromolitografia utilizada para decorar “*calendars-reclame*” e “*trade labels*” deveriam ser entendidas como “*works of authorship*”.²³⁰

CIX. Ato contínuo, em 1902, a Comissão Real italiana, encarregada da tarefa de atualização do *Copyright Act* de 1865, também em sintonia com a abordagem *pro-copyright*, aconselhou a “proteção concorrente” das obras de arte aplicada pelas leis de direito de autor e propriedade industrial. Em suma, ao final do século XIX, doutrina e jurisprudência italiana encontravam-se totalmente favoráveis à aplicação, de maneira ampla, do regime autoral às obras de arte aplicada. A tendência consistia na adoção da abordagem que seria, muito em breve, expressamente adotada na lei francesa de 1902, qual seja, da teoria da unidade da arte.²³¹

CX. A partir do início do século XX, entretanto, a doutrina da *scindibilità* toma seu espaço, disseminando-se rapidamente com a motivação e orientação de Piola Caselli, então conhecido como “*the father of the separability doctrine*”. Essa doutrina previa uma abordagem bastante diferente da prevista até aquele momento: baseava-se na separação entre a “arte pura” e a banal (“*mere embellishments of useful articles*”). De acordo com Caselli, para uma obra de arte aplicada manter-se sob a proteção pela via do Direito de Autor deveria manter sua “individualidade artística” mesmo que se tratasse de uma obra

²³⁰ MARZANO, Paolo, ob. cit., pp. 127.

²³¹ MARZANO, Paolo, ob. cit., pp. 129.

com uso prático. Por outro lado, se o elemento estético fosse parte integrante do *design*, a obra só poderia beneficiar-se da proteção industrial.²³² Tratava-se, portanto, de um entendimento que era contrário e crítico da abordagem francesa e, particularmente, da teoria da unidade da arte. Outrossim, a posição do mentor da doutrina era sustentada, notadamente, na necessidade da preservação da “pureza” da arte e do risco do surgimento de efeitos anticompetitivos decorrentes da proteção excessiva do *design* pelo Direito de Autor.²³³ Faz-se mister ressaltar que o “pai” da teoria da *scindibilità* tratava-se nada menos do que um membro do Parlamento Italiano, tendo, posteriormente, tornado-se o principal redator da legislação autoral de 1941.²³⁴

CXI. Estelle Derclaye relata que, nessa época, poucas eram as obras de arte aplicada depositadas para registro (durante cerca de 10 anos, cinco *designs* foram depositados). Isso se dava pelo fato de que se via a legislação industrial como uma lei “deficiente”, notadamente em razão da curta duração da proteção que estabelecia. Por essa razão, também os tribunais pouco tiveram que lidar com questões relativas aos *designs*. Em 1914, no entanto, verificou-se uma primeira decisão envolvendo o conceito da doutrina da separabilidade. Nesta, o Tribunal Recursal de Milão negou o reconhecimento da proteção autoral a “*bronze street lamps*”, argumentando que mesmo que as lâmpadas pudessem conter uma “finalidade ornamental e artística”, não se tratavam de obras que pudessem existir de forma independente do “produto industrial”, não sendo, portanto, obras de arte aplicada.²³⁵

CXII. Ao mesmo tempo em que a doutrina de Piola Caselli desenvolvia-se, tendo sido apoiada, desde logo, por outros dois notórios estudiosos italianos, nomeadamente Musatti em 1915 e Biamonti em 1932, entrou em vigor a nova lei de direitos autorais de 1925 (*Legge n.º 1950*, de 7 de novembro) que demonstrou, no entanto, uma abordagem contrária a da “teoria purista” mantida pelos referidos acadêmicos. As mudanças substanciais legislativas foram poucas e a principal constava do artigo 1º, o qual passou

²³² CASELLI, *Del Diritto d'Autore Secondo La Legge Italiana Comparata con le Leggi Straniere* (Turin, Marghieri, 1907, pp. 299-230), *apud* Estelle DERCLAYE, *The Copyright/Design Interface in Italy*, ob. cit., pp. 273.

²³³ MARZANO, Paolo, ob. cit., pp. 129-133; DERCLAYE, Estelle, *The Copyright/Design Interface in Italy*, ob. cit., pp. 273.

²³⁴ MARZANO, Paolo, ob. cit., pp. 131.

²³⁵ DERCLAYE, Estelle, *The Copyright/Design Interface in Italy*, ob. cit., pp. 273-274. A autora cita decisão da *CA Milan*, de 17 de setembro de 1914.

a prever que: “*Sono protette dal presente decreto, qualunque ne sia il mérito e la destinazione, tutte le opere dell’ingegno. scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche. Sono considerate opere martistischen le opere drammatiche [...], le opere di pittura, scultura e architettura; i lavori d’arte grafici e plastici, i lavori d’arte applicata all’industria, i disegni, le fotografie, [...].*” (Sublinhado nosso). Ou seja, não só ficou expressamente determinada a irrelevância do mérito e da destinação da obra, como as obras de arte aplicada passaram a constar na lista das obras protegidas. E, dessa forma, permanecia expressamente vigente e aplicável o sistema da cumulação total dos direitos industrial e autoral.²³⁶

CXII. Ocorre que, mesmo com essa nova abordagem de “viés francês” e com a exclusão da teoria da *scindibilitá* no novo código autoral, os tribunais indicavam que não tinham a intenção de abandonar a doutrina de Piola Caselli. Segundo Paolo Marzano, a primeira decisão tomada pela Suprema Corte Italiana, na vigência da nova legislação, aplicou o critério defendido pelo estudioso. E o mesmo seguiu-se nos anos subsequentes, inclusive com os tribunais reconhecendo expressamente a adoção da teoria e de seu autor. Para a atual doutrina, essa situação não era de surpreender, pois Piola Caselli, à época, fazia parte do corpo de juristas da Corte Suprema di Cassazione.²³⁷

CXIV. Assim, e com a doutrina da separabilidade já estabelecida e devidamente aceita pela jurisprudência e literatura italiana, em 1941, a teoria foi formalmente introduzida no novo *Copyright Act* (*Legge n. 633*, de 21 de abril). A codificação da abordagem deu-se no art. 2 (4): “*Art. 2 In particolare sono comprese nella protezione: [...] 4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all’industria, sempreche’ il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate; [...].*” (Sublinhado nosso). Ademais, no art. 1, abandonou-se a referência a “*qualunque ne sia il merito e la destinazion*” da obra, que fazia parte da lei anterior, incluindo-se a expressão “*qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*”.

²³⁶ MARZANO, Paolo, ob. cit., pp. 137-139; DERCLAYE, Estelle, *The Copyright/Design Interface in Italy*, ob. cit., pp. 275.

²³⁷ MARZANO, Paolo, ob. cit., pp. 139-141; DERCLAYE, Estelle, *The Copyright/Design Interface in Italy*, ob. cit., pp. 276-277. Marzano cita o arresto de 9 de dezembro 1931, da *Corte di Cassazione*, no qual este tribunal afirma que “*a useful article was copyrightable where its aesthetic aspect could be dissociated from the product and from its practical purpose, so as to acquire an autonomous configuration sufficiently original to overcome the relevance of the functional aspects of the useful article*”.

Essa última alteração deu-se, desde logo, em respeito à revisão da Convenção de Berna de 1928, no Congresso de Roma, que estabelecia a proteção das obras literárias e artísticas “*whatever may be the mode or form of its expression*” [art. 2(1)].²³⁸ Mas não somente por essa razão. Paolo Marzano relata que Piola Caselli, à época senador do Parlamento Italiano, sustentou a alteração da lei também na ideia de que a obra deveria conter um determinado “valor intelectual” para beneficiar-se da tutela autoral, e que, sob a legislação de 1925, a proteção era concedida às obras desprovidas de qualquer mérito. E, assim, ao que tudo indicava, essa nova disposição da lei já teria sido concebida com a intenção não somente da inclusão do teste da separabilidade, mas também para exigir um nível mais alto de criatividade para o caso das obras de arte aplicada, com a intenção de garantir que tais obras permanecessem na categoria daquelas criações destinadas a transmitir “o intelecto do autor”; com essa noção, a nova provisão legislativa, de forma não surpreendente, utilizou-se da expressão “*valore artistico*”.²³⁹

CXV. Em consonância com essa abordagem, a legislação italiana relativa aos desenhos e modelos também impediu a aplicação concorrente das duas formas de proteção. A nova Lei do Design, aprovada em 25 de agosto de 1940 (Decreto Real n.º 1411), no art. 5º, previu que seriam protegidos os desenhos e modelos novos capazes de conferir uma ornamentação especial a determinados produtos industriais por meio de uma forma ou combinação de linhas, cores ou outros elementos. No segundo parágrafo do mencionado artigo, determinou-se que as previsões da lei de direitos autorais não seriam aplicadas a esses *designs*, o que, para Paolo Marzano, significava a impossibilidade da cumulação das proteções.²⁴⁰ No mais, a lei manteve-se conforme a legislação anterior, apenas como algumas mudanças no que diz respeito à regulação dos *designs* criados “sob encomenda” (“*commissioned designs*”), do “*infringement test*” (no qual se consideraria a “*overall impression*”), ao termo de proteção (que passou de dois para quatro anos), bem como ao uso pessoal de *designs* copiados, o que não seria mais considerado uma violação.²⁴¹

²³⁸ MARZANO, Paolo, ob. cit., pp. 143-145; DERCLAYE, Estelle, *The Copyright/Design Interface in Italy*, ob. cit., pp. 278.

²³⁹ MARZANO, Paolo, ob. cit., pp. 145-147.

²⁴⁰ MARZANO, Paolo, ob. cit., pp. 147. Para Estelle Derclaye, o segundo parágrafo do art. 5º do *Design Act* não deveria ser entendido desta forma. Para essa autora, a cumulação das duas tutelas eram possível, na medida em que os critérios de proteção de ambas as leis fossem preenchidos. O que não seria possível, no entanto, era a aplicação das disposições do *Copyright Act* a desenhos e modelos já devidamente registrados (DERCLAYE, Estelle, *The Copyright/Design Interface in Italy*, ob. cit., pp. 279-280).

²⁴¹ DERCLAYE, Estelle. *The Copyright/Design Interface in Italy*, ob. cit., pp. 281-282.

CXVI. Com o tempo, a previsão do art. 2(4) da lei de direitos autorais resultou numa grande variedade de entendimentos.²⁴² Segundo Estelle Derclaye, doutrina e tribunais esclareciam que a teoria da *scindibilità* não deveria ser entendida num “sentido material, mecânico”, mas sim num sentido “conceitual, ideal”. Ocorre que mesmo essa concepção era compreendida de duas diferentes formas pela doutrina e tribunais. Para alguns, uma criação seria protegida pelo Direito Autoral quando fosse possível assumir seu valor artístico mesmo quando executado por meio de outro material ou em outro objeto. Essa linha era seguida por Paolo Vercellone, outro renomado especialista do campo dos Direitos Autorais e, à época, também membro da Suprema Corte Italiana. Já de acordo com a segunda interpretação, um *design* era “idealmente separável” quando era capaz de ser apreciado como um “*pure aesthetic fact*” (por exemplo, quando se contempla uma exposição de arte). Tal concepção, quando adotada pelo tribunal, resultava que em raríssimas hipóteses um *design* era beneficiado com a proteção autoral.²⁴³

CXVII. Segundo Philipp Fabbio, no princípio dos anos 90, a interpretação aceita pela *Corte di Cassazione* era de que a doutrina de Piola Caselli consistia “*nella possibilità di separare idealmente l’opera d’arte applicata dal prodotto al quale essa era associata*”. Isto significava que um *design* (arte aplicada) que foi separado do produto deveria ser apto a ser aplicado a outros e diferentes produtos que não aquele em que foi criado, ou seja, tinha que se manifestar numa “*autonoma fruizione estetica*”. O corolário prático dessa teoria era a habitual exclusão da proteção do *design* (tridimensional) pela via do Direito Autoral, mesmo no caso de famosas criações, como foi o caso, por exemplo, dos *designs* do renomado artista Le Corbusier.²⁴⁴

CXVIII. A introdução da doutrina da *scindibilità* acabou causando uma enorme dificuldade de compreensão e aplicação e, conseqüentemente, fazendo surgir inúmeras

²⁴² FABBIO, Philipp, *Disegni e Modelli*, Padova, CEDAM, 2012, pp. 186.

²⁴³ DERCLAYE, Estelle, *The Copyright/Design Interface in Italy*, ob. cit., pp. 282-283; MARZANO, Paolo, ob. cit., pp. 153.

²⁴⁴ FABBIO, Philipp, *Disegni e Modelli*, ob. cit., pp. 186; FABBIO, Philipp, *Die Umsetzung der Richtlinie 98/71/EG über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen in Italien*, in GRUR Int. 2002, 914, pp. 915. Disponível em <https://beck-online.beck.de/Home>. Philipp Fabbio faz referência a duas decisões da *Cassazione*, uma de 05 de julho de 1990 (n.7077) e outra de 07 de dezembro de 1994, (n.º 10516) nas quais a Corte Suprema expõe sua compreensão sobre a aplicação da teoria. Outrossim, menciona a famosa *chaise longue* (um tipo de sofá estofado em forma de poltrona) do *designer* Le Corbusier que, apesar do seu reconhecido *design*, ficou de fora da proteção pela via do Direito Autoral (FABBIO, Philipp, *Disegni e Modelli*, ob. cit., pp. 186).

críticas, nomeadamente em razão do reduzido número de *designs* que, de fato, estavam qualificados para a proteção autoral.

CXIV. Assim, diante da variedade de soluções nacionais acerca do assunto e após mais de meio século vigente, o controverso pré-requisito da separabilidade foi abandonado pelo legislador italiano com a implementação da DHDM pelo Decreto Legislativo n.º 95/2001, de 2 de fevereiro. Com essa alteração da lei, também se introduziu a “*opere del disegno industriale*” (entendida como desenho ou modelo) à lista das obras intelectuais protegidas pelo Direito de Autor, no n.º 10 do art. 2 da lei autoral. Outras alterações foram realizadas também no *Codice della Proprietà Industriale* (CPI), sendo a mais relevante a relativa à duração da proteção autoral do desenho ou modelo, que passou a ser de 70 anos *post mortem auctoris* (art. 44, CPI),²⁴⁵ termo considerado em geral pelo Direito Autoral.

CXX. O então inserido dispositivo 10 do art. 2 determina que a proteção inclui “*Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*”. Como se vê, não é qualquer “obra de desenho industrial” que se beneficiará também da proteção do Direito Autoral. Assim, o primeiro requisito exigido para uma obra concorrer à tutela autoral é o da criatividade. Esse requisito é critério geral para todas as obras e exige que a obra apresente o toque do seu autor; é tradicionalmente entendida, na doutrina e tribunais italianos, como a ausência de cópia. Segundo Philipp Fabbio, na prática, a jurisprudência tende a reconhecer o caráter criativo mesmo em obras que apresentam uma contribuição criativa “muito modesta”, desde que não haja imitação servil de outras obras.²⁴⁶ Ao contrário do primeiro, o segundo critério de qualificação de uma obra sujeita à proteção pelo Direito Autoral, o *valore artistico*, trata-se de um critério mais estrito, de difícil identificação e que, conforme veremos, gerou uma série de interpretações pelas cortes e tribunais italianos nos últimos mais de 10 anos²⁴⁷ até a mais recente decisão da *Suprema Corte di Cassazione*, no “caso Metalco”²⁴⁸ que, ao que tudo

²⁴⁵ FABBIO, Philipp, *Disegni e Modelli*, ob. cit., pp. 186-187; FABBIO, Philipp, *Die Umsetzung...*, ob. cit., pp. 916.

²⁴⁶ VANZETTI, Adriano / DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale di Diritto Industriale*, 8ª ed. Milão, Giuffrè Editore, 2018, pp. 527; FABBIO, Philipp, *Disegni e Modelli*, ob. cit., pp. 189; FABBIO, Philipp, *Die Umsetzung...*, ob. cit., pp. 916; GUIZZARDI, Silvia, *Osservazioni in tema di protezione di diritto d'autore delle opere di design*, in Studi in Onore di Gerhard Schricker, Milão, Giuffrè, 2005, pp. 95-96.

²⁴⁷ MARZANO, Paolo, ob. cit., pp. 205; VANZETTI, Adriano / DI CATALDO, ob. cit., pp. 527.

²⁴⁸ Proc. n.º 23292/2015, decisão de 13 de novembro de 2015.

indica, parece tentar “pôr fim” à instabilidade criada com o requisito, estabelecendo critérios para o reconhecimento do valor artístico em um *design*.

CXXI. Na interpretação da implementação da Diretiva do Design sobre o direito italiano dos desenhos e modelos, realizada por Philipp Fabbio, o autor explica que a aplicação do requisito do valor artístico pressupõe, a nível sistemático, duas coisas. Por um lado, o Direito de Autor e o Direito Industrial devem ter uma relação “*step-by-step*”, na qual o regime autoral naturalmente ocupa uma forma mais intensa de proteção. Consequentemente, a lei de direitos autorais deve ser baseada em requisitos mais rígidos de proteção do que aqueles exigidos na legislação da propriedade industrial sob pena de criar-se um esvaziamento do instituto do direito dos desenhos ou modelos. Por outro lado, pressupõe que os requisitos materiais de proteção dos dois regimes, a novidade e a individualidade no Direito Industrial, e o caráter criativo no Direito Autoral, sobrepõem-se, pelo menos, em âmbito conceitual. Essa sobreposição, de fato, é observada na jurisprudência. E é nesse contexto, portanto, e segundo o autor, que o critério do valor artístico vem cumprir com a tarefa da distinção entre os *designs* que só podem ser tutelados enquanto desenhos ou modelos daqueles que merecem também a tutela prevista pela legislação autoral. Entretanto, Philipp Fabbio ressalta que o critério, conforme inserido na lei, exigirá um julgamento de valor, portanto subjetivo e, muitas vezes, arbitrário, o que certamente tenderá a ser evitado. A aversão a esse tipo de julgamento poderá resultar, no caso concreto, que seja dada uma ênfase especial em evidências objetivas como, por exemplo, “exposições em museus, premiações, bem como imagens e citações em livro de arte ou revistas especializadas”. Acrescenta, ainda, que a avaliação do valor artístico não pode depender da determinação subjetiva da obra ou da decisão de seu autor de comercializá-la enquanto objeto de arte e não como produto comercial. Do contrário, a proteção autoral de um *design* não dependeria de uma qualidade inerente sua, como é o caso de outros tipos de obras, mas sim de uma decisão puramente subjetiva do seu criador, o que só poderia causar incerteza jurídica.²⁴⁹

CXXII. Para Silvia Guizzardi, a “atual” formulação do requisito do valor artístico (“atual”, porque na versão anterior do código de direitos autorais o critério já era previsto; no entanto, devido ao contexto em que estava inserido, não exigia qualquer avaliação a

²⁴⁹ FABBIO, Philipp, *Die Umsetzung...*, ob. cit., pp. 916.

seu respeito, tendo servido tão somente como critério discriminatório quanto ao caráter industrial do produto) parece convocar as obras de *design* para uma apreciação particular de mérito. Em outras palavras, para alcançarem o acesso à tutela do Direito de Autor, essas obras devem demonstrar “*la «meritevolezza» di appartenere all’universo delle opere d’arte attraverso una valutazione esplicita in questo senso*”. A autora procura estabelecer o efetivo alcance prático do requisito admitindo, ao final, a dificuldade que existe em defini-lo e aplicá-lo: “*ad una prima interpretazione letterale esso pare essere un criterio «qualitativo e soggettivo», non determinando la norma i parametri quantitativi e/o oggettivi in presenza dei quali esso si considera soddisfatto*”. Além disso, afirma Guizzardi, o parâmetro do valor artístico parece estar sujeito a uma evolução no decorrer do tempo, o que “*torna difícil defini-lo de forma inequívoca e segura*”.²⁵⁰

CXXIII. Para Vanzetti e Di Cataldo, o requisito do valor artístico sinaliza a intenção do legislador de reservar a tutela autoral para a “*fascia alta*” da obra de *design*, ou seja, “*a quelle che presentino un particolare gradiente estetico*”. Concordando com a aplicação do critério, os autores ressaltam que a regra geral do regime de direito de autor, que concede a proteção sem condicioná-la a um juízo de mérito, “*não cria tensão no campo da arte pura, para o qual nasceu*”; porém, a regra não deve ser transposta para o campo do *design* e da arte aplicada. E, assim argumentam: “*Infatti, arte applicata e ‘design’ interessano il mercato, e il mercato, soprattutto oggi, non può tollerare un diritto di privativa tanto esteso nel tempo come la privativa d’autore senza un controllo di meritevolezza*”.²⁵¹

CXXIV. Acompanhando a posição dos autores acima mencionados, Philipp Fabbio acrescenta que a característica do “*particolare gradiente estetico*” do *design* deve ser “*superiore alla media*” para que possa usufruir da tutela especial do Direito de Autor. Segundo o autor, essa é a atual orientação prevalecente na jurisprudência.²⁵²

²⁵⁰ GUIZZARDI, Silvia, ob. cit., pp. 97-98.

²⁵¹ VANZETTI, Adriano / DI CATALDO, Vincenzo, ob. cit., pp. 527.

²⁵² FABBIO, Philipp, *Disegni e Modelli*, ob. cit., pp.191; FABBIO, Philipp, *Contro una tutela autorale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione Tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”)* e *brevi note sul diritto italiano vigente*, in *Rivista di Diritto Industriale*, Parte I, 2015, pp. 64.

CXXV. Outras duas abordagens de uma diferente linha de pensamento também merecem ser mencionadas, contudo, conforme Philipp Fabbio, ambas foram amplamente criticadas, pois tendiam à reintrodução, a título interpretativo, do antigo critério da separabilidade bem como acabavam por frustrar o dispositivo legislativo, de significado prático, da proteção do direito autoral para o *design* industrial. Em termos gerais, essa outra interpretação ditava que o objeto da tutela especial do direito autoral deveria ser identificado em algo essencialmente diferente do que era possível proteger como um desenho ou modelo. Na primeira variante dessa tese, o valor artístico não existiria quando houvesse reprodução da “dimensão industrial” do *design*, ou seja, neste caso não haveria proteção autoral; se, ao contrário, a reprodução fosse relativa ao “*distinto circuito degli oggetti d’arte*”, o valor artístico necessariamente se repetiria e, conseqüentemente, incidiria a proteção autoral. De acordo com a segunda variante, o valor artístico não existiria quando se estivesse a falar de objetos de uso industrial, produzidos em quantidade. Porém, como antes referido, essa orientação não parece ter tido força na doutrina e jurisprudência.²⁵³

CXXVI. Relativamente à aplicação do referido critério pelos tribunais, tão logo a Diretiva 98/71 foi introduzida na legislação italiana, muitas interpretações foram assinaladas. De acordo com Paolo Marzano, alguns tribunais entenderam o requisito como um sinônimo de “criatividade” enquanto outros realizaram uma leitura baseada num critério quantitativo. Uma primeira abordagem, que é relatada pelo autor, diz respeito a um arresto do Tribunal de Monza, de 23 de abril de 2002, no qual se afirmou que um determinado modelo de cadeira do *designer* Le Corbusier, que era facilmente reproduzido em grande escala, não poderia ser considerado como detentor de um “*artistic value*”. Outros dois tribunais seguiram uma abordagem similar: o Tribunal de Bari, em uma decisão datada de 27 de outubro de 2005, e a Corte de Apelação de Milão, em um arresto datado de 21 de novembro de 2006²⁵⁴. Seguindo um raciocínio semelhante ao dos mencionados tribunais, em 2004, o Tribunal de Bolonha alegou que uma obra manifesta seu *artistic value* quando, além da sua venda enquanto “artigo útil”, também é “oferecida

²⁵³ FABBIO, Philipp, *Disegni e Modelli*, ob. cit., pp. 190; FABBIO, Philipp, *Contro una tutela autorale...*, ob. cit., pp. 62-63. Outras interpretações e abordagens de diversos autores italianos podem ser encontradas nas obras de Silvia Guizzardi (ob. cit., pp. 98-99) e de Paolo Marzano (ob. cit., pp. 207-219). Não temos a pretensão de analisá-las na sua integralidade, notadamente tendo em vista os recentes desenvolvimentos jurisprudenciais para os quais daremos maior atenção.

²⁵⁴ Cf. MARZANO, Paolo, ob. cit., pp. 219.

no mercado de arte”. Por outro lado, em uma decisão de 6 de agosto de 2003, o Tribunal de Florença entendeu comprovado o valor artístico de uma lâmpada – “*Wagenfeld Lampe*” (conhecida da época de Bauhaus) –, quando o autor demonstrou a obra como uma “expressão artística de uma busca criativa e estética desenvolvida dentro de um conhecido movimento cultural” (no caso, movimento Bauhaus). Com efeito, a partir de 2006, o Tribunal de Milão propôs a fixação do critério do valor artístico no “juízo consolidado dado pela comunidade artística” a uma determinada obra; esse julgamento seria comprovado pela inclusão da obra em catálogos e museus. Essa abordagem jurisprudencial estaria, de certa forma, acatando a doutrina há muito já sugerida por Di Cataldo, notadamente da “*judgment of history*”²⁵⁵, a qual visava conceder a tutela autoral somente a *designs* “de ponta”.²⁵⁶

CXXVII. Silvia Guizzardi refere ainda outra decisão do Tribunal de Monza, datada de 16 de julho de 2002, na qual afirmou-se que a proteção pela via do Direito de Autor é excluída pelo simples fato de a obra ser reproduzida em série. Ou seja, nessa interpretação do tribunal, qualquer grau de criatividade ou valor artístico que o *design* pudesse ter seria irrelevante. Entretanto, a autora critica veementemente a decisão conforme foi exposta no arresto: “*Le opere del disegno industriale sono per definizione riproducibili su larga scala, come del resto indicato dall’aggettivo industriale: negare quindi che possano accedere alla tutela offerta dal diritto d’autore per il semplice fatto di essere riprodotte industrialmente in maniera seriale equivale a negare di fatto a tali creazioni la tutela d’autore.*”²⁵⁷

CXXVIII. Atualmente, é possível verificar que a jurisprudência vem caminhando num único sentido, qual seja, da aplicação do critério do *valore artistico* por meio da

²⁵⁵ De acordo com Di Cataldo, a aplicação do critério do *artistic value* não poderia ficar nas mãos dos tribunais, mas sim deveria ficar condicionada à ocorrência de elementos factuais, como a inserção da obra em catálogos de arte, revistas, exibição em museus, bem como à atribuição de prêmios. Mediante esses elementos, seria possível reconhecer uma obra com “capacidade evocativa e representativa conhecida e consolidada como aquela que de fato é atribuída às obras de arte aplicada” (Tradução livre) (DI CATALDO, Vincenzo, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli*. 3ª ed., Milão: Giuffrè, 2012, pp. 302).

²⁵⁶ MARZANO, Paolo, ob. cit., pp. 219-221.

²⁵⁷ GUIZZARDI, Silvia, ob. cit., pp. 100.

interpretação do “*judgment of history*”, de Di Cataldo. E tal fato tem sido aprovado por parte da doutrina italiana.²⁵⁸

CXXIX. Na mais recente e bastante comentada decisão do “caso Metalco”²⁵⁹, datada de 13 de novembro de 2015, a *Corte Suprema di Cassazione* foi chamada para decidir se o Tribunal de Apelação de Veneza teria considerado adequadamente a avaliação do valor artístico de um *design* referente a uma linha de mobiliário urbano, nomeadamente a “linha Libre” de bancos de rua, pertencente à empresa Metalco S.P.A. Em suma, a Metalco processou a empresa requerida, City Design S.R.L., por suposta violação de alguns de seus *designs* registrados. Além da alegação da infração industrial, reivindicou proteção autoral dos produtos da “linha Libre”. Contudo, todos os pedidos da requerente foram negados em primeiro e segundo graus. Na decisão do recurso interposto perante a Corte Suprema, o cerne da questão girou, praticamente, em torno da reivindicação dos direitos autorais, notadamente do preenchimento do requisito do valor artístico do *design* da “linha Libre”. A parte autora, cujo ônus da prova sobre a cumprimento do critério cabia, sustentou que o *design* de seus produtos era considerado um *top-tier design*, o que estava comprovado pelo fato de terem sido expostos em uma importante exposição em Shanghai, bem como terem sido publicados no catálogo *Disegno e Design* da referida feira. Na sua decisão, a *Corte di Cassazione* iniciou seu pronunciamento afirmando que “*il concetto di valore artistico non appare suscettibile di essere perimetrato in una definizione che ne racchiuda tutti gli aspetti e che rivesta carattere esauritivo. Ciò risulta di tutta evidenza da diverso modo di intendere il concetto in esame da parte della dottrina e della giurisprudenza sia a livello nazionale che europeo*”.²⁶⁰ Com efeito, e não tendo apontado precisamente o significado de “valor artístico” do art. 2(10) da lei autoral (o que foi muito criticado pela doutrina), a corte limitou a sua tarefa indicando um conjunto de parâmetros que os tribunais inferiores deveriam seguir na avaliação sobre a incidência da proteção autoral em objetos de *design*

²⁵⁸ Dentre eles, Adriano Vanzetti e Di Cataldo (ob. cit., pp. 527) e Philipp Fabbio (*Disegni e Modelli*, ob. cit., pp.192-193, e *Contro una tutela autoriale...*, ob. cit., pp. 65-66). VANZETTI, Adriano / DI CATALDO, Vincenzo, ob. cit., pp. 527.

²⁵⁹ Proc. n.º 23292/2015. Disponível em <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>. Disponível também tradução de parte do julgado, realizada por Marco Bellia, em IIC 2016, 859, em <https://beck-online.beck.de/Home>.

²⁶⁰ “Caso Metalco”, página 9.

diante do caso concreto.²⁶¹ Para além dos parâmetros de carácter subjetivo, como a *emozioni estetiche* suscitada pelo *design* e o grau de “*creatività o originalità*”²⁶², sugeriram-se alguns fatores aparentemente “mais objetivos”, os quais, segundo o tribunal, “*possano tendere ad uniformare le possibili decisioni assunte dai giudici sulla medesima fattispecie*”. São eles: i) o reconhecimento que o *design* tem recebido no relevante meio cultural e institucional, o que pode ser comprovado, *inter alia*, pela “*esposizione dell’opera in mostre o in musei, la pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l’attribuzione di premagli articoli di critici esperti del settore e quant’altro*”; ii) o posicionamento do *design* no mercado artístico, assim como seu mais alto e distintivo valor no mercado “puramente comercial”; e iii) a criação do *design* por um artista renomado/famoso, circunstância que levaria a crer, *per se*, no valor artístico da obra.²⁶³ Ao concluir, a Corte afirmou ainda que “*spetta all’interprete, facendo corretta applicazione dei canoni interpretativi dianzi indicati, sia pure in forma non esaustiva, accertare di volta in volta, in relazione alla peculiarità di ciascuna fattispecie resistenza o meno del valore artistico dell’opera*”.²⁶⁴ Quanto ao caso concreto, posicionou-se a Suprema Corte no sentido de que a decisão do Tribunal de Apelação, que optou pela aplicação do critério objetivo do reconhecimento que a “linha Libre” da Metalco deteve nos meios culturais e institucionais, “*che consentano di collocare il prodotto nella c.d. ‘fascia alta del design’*”, teria sido correta. Na avaliação realizada pelo tribunal de segundo grau, teria sido destacado que a exposição comercial de Shanghai, da qual o *design* da requerente participou, por si só não era suficiente para reconhecer a citada qualidade. Essa posição, portanto, foi mantida pelo *Corte di Cassazione*.²⁶⁵

CXXX. A decisão do “caso Metalco”, como já anteriormente mencionado, parece ter vindo colocar fim à discussão sobre a aplicação do “complexo” critério do valor artístico previsto para as obras de *design*, ainda que a própria *Corte di Cassazione* tenha admitido que o critério não é absoluto e que precisa ser analisado e decidido caso a caso. Segundo Marco Bellia, o que o tribunal fez foi recolher alguns dos fatores que eram tidos

²⁶¹ BELLIA, Marco, *Comment on “Metalco” – “Top-Tier Design”, Copyright Protection, and the Assessment of the “Artistic Value” Requirement Under Italian Law*, in IIC 2016, 875, pp. 877. Disponível em: <https://beck-online.beck.de/Home>.

²⁶² “Caso Metalco”, página 10.

²⁶³ “Caso Metalco”, páginas 11-13.

²⁶⁴ “Caso Metalco”, página 13.

²⁶⁵ “Caso Metalco”, página 14.

em consideração na jurisprudência anterior, no entanto deixando o “teste” aberto, tendo em vista ter declarado, explicitamente, que a lista dos parâmetros sugeridos não era exaustiva. Outrossim, esse mesmo autor acredita que os fatores listados pelo tribunal superior italiano têm alguma relevância, mas que, entretanto, é difícil acreditar e já concluir se o “novo teste é um verdadeiro passo à frente”. Bellia sustenta sua opinião argumentando que o teste é bastante vago, pois nenhum dos fatores é apresentado como verdadeiramente necessário para que um *design* seja qualificado como possuidor do valor artístico e, conseqüentemente, merecedor da proteção autoral. Finaliza afirmando que a Suprema Corte acabou por deixar bastante liberdade aos tribunais inferiores, que poderão decidir de acordo com seu “senso estético” e por compreensões subjetivas, desde que suas decisões levem em conta os fatores objetivos então recomendados.²⁶⁶

CXXXI. Neste sentido, Silvia Guizzardi, ao comentar a doutrina de Di Cataldo sobre a interpretação do requisito do valor artístico como “*riconoscimente dela storia*” – e ainda que anteriormente à fatídica decisão do “caso Metalco” –, posicionou-se afirmando que, apesar de o mérito dessa interpretação “ancorar o julgamento em parâmetros objetivos e sobretudo determinados pelo ambiente a que pertencem as obras de *design*”, a interpretação limita a avaliação a um julgamento *ex post*, como se a tutela do Direito de Autor só pudesse beneficiar um *design* após o término da sua proteção industrial. Para a autora, o princípio da cumulação dessas duas proteções não pode ser compreendido como uma “*successione temporale di protezioni*”, mas sim “*inquadrare in una prospettiva di applicazione contemporânea e paralela di esse*”. E, portanto, a apreciação do critério do valor artístico não deverá ser confiada a um julgamento *ex post*.²⁶⁷

CXXXII. Ainda antes de finalizar o estudo do regime italiano, analisamos a jurisprudência mais recente desde o “caso Metalco” com o intuito de verificar se as diretrizes da *Corte di Cassazione* estão, de fato, servindo de orientação e sendo aplicadas pelos tribunais italianos. No primeiro arresto estudado, de 2 de novembro de 2017,²⁶⁸ o *Tribunale di Milano*, ao decidir uma demanda de suposta violação de direitos de

²⁶⁶ BELLIA, Marco, ob. cit., pp. 877-879.

²⁶⁷ GUIZZARDI, Silvia, ob. cit., pp. 99.

²⁶⁸ Acórdão da *Sezione Specializzata in materia di Impresa - Sezione 'A' Civile*, processo n.º 31135/2015. Consultado a 14 de setembro de 2020, por via da base de dados *online* pertencente à Darts-IP, empresa do grupo Clarivate. Disponível em: clarivate.com/darts-ip.com.

propriedade industrial e intelectual, nomeadamente de um sofá denominado “Maralunga”, criado e comercializado pela empresa italiana Cassina S.P.A, analisou o preenchimento dos requisitos legais de proteção constantes do art. 2(10) da lei de direito autorial: “*Passando all’indagine sugli elementi costitutivi di cui all’art. 2, n. 10, l. aut.: a) quanto alla novità, [...]; b) quanto al requisito del carattere creativo, [...]; c) quanto alla valutazione della sussistenza del valore artistico, essa non può prescindere dall’esame di taluni indici, qui tutti riscontrati. Invero Maralunga: [...]*”. E, ao realizar a análise do valor artístico do “*design Maralunga*”, passou a listar o mercado e meios de sucesso do modelo, suas premiações e aparições em revistas de *design* europeias e estrangeiras, bem como suas exposições em exposições temporárias e museus de arte da Itália. Finalizou, concluindo, que “*Tutti gli indici richiesti per accedere alla tutela autoriale ai sensi dell’art. 2, n. 10, del dir. aut. sono qui ampiamente riscontrati*”. O segundo arresto, da própria *Corte Suprema di Cassazione*, datado de 23 de março de 2017,²⁶⁹ trata-se de um caso de especial relevo na medida em que envolve a anulação de uma decisão da *Corte di Appello di Venezia* sob o argumento de que esta não poderia negar o reconhecimento da proteção autorial do *design* de pequenas estatuetas feitas de cerâmica com base no fato de consistirem “em objetos meramente decorativos” ou por caracterizarem-se por “uma forma facilmente reproduzível em série e em larga escala”. De acordo com a Suprema Corte, e fazendo referência direta à sua própria decisão de 13.11.2015 (“caso Metalco”) quando da avaliação do requisito do valor artístico nos *designs* em apreço, o Tribunal de Apelação de Veneza deveria ter aplicado o princípio do direito relativo aos “indicadores objetivos” como “*il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da transcendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista*”. Pela análise de tais parâmetros, poderá o tribunal de segundo grau proferir uma decisão de acordo e que respeite a intervenção legislativa implementada em 2001. Com esses argumentos, a *Cassazione* concluiu pela necessidade do retorno dos autos para a *Corte di Appello* para nova decisão, por meio da qual deveria expressamente aplicar o referido princípio. O terceiro e último caso analisado no presente estudo, cuja decisão foi proferida

²⁶⁹ Acórdão da *Cassazione civile sez. I*, processo n.º 7477. Consultado a 14 de setembro de 2020, por via da base de dados *on-line* pertencente à Darts-IP, empresa do grupo Clarivate. Disponível em: clarivate.com/darts-ip.com.

em 24 de junho de 2020 pelo *Tribunale di Roma*,²⁷⁰ tratou de reconhecer o valor artístico de uma linha de poltronas comercializadas pela companhia Cassina S.P.A. (também parte autora no primeiro arresto relatado) de criação e assinatura do famoso Le Corbusier. Ao recordar o ensinamento da *Corte di Cassazione*, “segundo o qual o valor artístico pode ser obtido, em particular, através de uma séria de parâmetros objetivos” e passando a listá-los um a um, exatamente conforme os termos da sentença do “caso Metalco”, o tribunal ressaltou: “*nel caso di specie il valore artistico sussiste alla luce della notorietà dell’autore (Le Corbusier) e di una serie di indicatori esterni e obiettivi, documentati dalla recorrente, con riferimento: all’esposizione in musei ed istituzioni culturali internazionali (cfr. doc...), alle pubblicazioni su riviste d’arte (cfr. doc...).*”

CXXXIII. Com esses recentes julgados, foi possível concluir que, de fato, as últimas orientações da Suprema Corte Italiana, relativamente à aplicação do critério do valor artístico exigido nas obras de arte aplicada, parecem estar sendo compreendidas e mantidas pelos tribunais italianos. Se as diretrizes são ou não adequadas e suficientes, bem como se resolverão o impasse que há muito existe na definição e aplicação concreta do critério do valor artístico exigido pela legislação autoral para a proteção as obras de *design*, deixamos para que o tempo e a doutrina italiana respondam.

CXXXIV. O que podemos afirmar, contudo, – e concordando com o autor Marco Bellia – é que, ao que tudo indica, a posição italiana relativamente à tutela do *design* pela via do Direito de Autor vem caminhando junto da “tendência europeia” na direção de uma flexibilização dessa proteção cumulativa.²⁷¹ E como será visto no próximo tópico, o sistema alemão também está se deslocando no mesmo sentido.

11.4.2. O regime alemão

CXXXV. Na Alemanha, o sistema da cumulação parcial nunca esteve em causa. A solução foi consagrada muito antes da entrada em vigor da atual lei dos desenhos e modelos (*Designgesetz*), que foi a responsável pela implementação da DHDm. Contudo,

²⁷⁰ Acórdão da *Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impres*, processo n.º 13416/2020. Consultado a 14 de setembro de 2020, por via da base de dados *on-line* pertencente à Darts-IP, empresa do grupo Clarivate. Disponível em: clarivate.com/darts-ip.com.

²⁷¹ BELLIA, Marco, ob. cit., pp. 879.

a mudança de paradigma²⁷² que tem ocorrido na Europa, nomeadamente, no que tange à interface dos direitos autorais e do *design*, notadamente após o fatídico “caso Infopaq”, é aqui mais marcante, conforme veremos.

CXXXVI. A legislação de direitos autorais apareceu bastante tarde no direito alemão se comparada com outros países da UE. Após a separação do país em vários territórios, no início do século XIX, e com a formação da Confederação Alemã (*Deutscher Bund*), em 1815, no Congresso de Viena, os Estados-membros da confederação foram convocados pelo *Final Act* a proteger escritores e editores. Na verdade, livros e obras de arte e obras musicais já eram protegidos por meio de privilégios nesses territórios.²⁷³

CXXXVII. Em 1837 é quando surge a primeira lei autoral germânica, a lei de direitos de autor da Prússia, a qual previa, pela primeira vez, uma proteção geral contra cópia a autores de obras do campo da literatura, ciência, música e arte. Contudo, a legislação incluiu explicitamente, no § 25, uma exceção no que tange às obras de arte: o uso dessas obras quando aplicadas a modelos para produtos manufaturados, de fábrica ou artesanais, era permitido. Na primeira metade do século XIX, viu-se um território germânico repleto de cópias de obras de arquitetos e *designers*, nomeadamente no campo dos móveis, vidrarias e porcelanas. A legislação não tinha qualquer intenção de parar essa prática. Na verdade, não se acreditava que a proteção pela Propriedade Intelectual, para além da esfera das obras da literatura e das belas artes, pudesse beneficiar a indústria; pelo contrário, até se esperava que a reprodução de objetos de *designs* favorecesse a produção industrial.²⁷⁴

CXXXVIII. Um movimento na direção de mudanças começou a aparecer somente na segunda metade desse mesmo século com um grande impulso para a proteção do *design* alemão quando da inclusão da Alsácia-Lorena, em 1871, no recém-formado Império Alemão. A região da Alsácia-Lorena possuía uma indústria têxtil em crescimento que se beneficiou da legislação francesa de direitos autorais e do *design*. Com isso, produtores passaram a pressionar a favor da proteção contra a cópia, o que resultou no

²⁷² Cf. a maior parte da doutrina, dentre os quais, Michael Ritscher, Robin Landolt, e Karl-Nikolaus Peifer.

²⁷³ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 128-129.

²⁷⁴ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 130.

que a doutrina intitula de Copyright Package de 1876. Três legislações de direitos autorais foram aprovadas, em exatamente três dias consecutivos, nomeadamente em 9, 10 e 11 de janeiro. A última aprovada, a Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen, foi a primeira lei alemã de proteção do *design*. A partir desse ano de 1876, as leis do *design* e de direitos autorais seguiam caminhos independentes.²⁷⁵

CXXXIX. No entanto, o regime legal de proteção dos desenhos e modelos, segundo uma parte da doutrina, foi uma área um pouco esquecida na Alemanha se comparada com outros campos da Propriedade Industrial e dos Direitos de Autor. E isso é comprovado pela própria existência da *Geschmacksmustergesetz* (ou *GeschmMG*), como também era referida a lei do *design* de 1876, que permaneceu por mais de 100 anos em vigor e sem qualquer modificação,²⁷⁶ tendo somente o procedimento de registro passado por uma grande reforma em 1986.²⁷⁷

CXL. A proteção conferida pela *GeschmMG* tinha como objeto a proteção de formas estéticas de produtos industriais ou artesanais, sendo excluídas, portanto, as formas ditadas exclusivamente pela função²⁷⁸. Itens decorativos como, por exemplo, quinquilharias e *souvenirs* também eram sujeitos à proteção. O único pré-requisito para a proteção do *design* era a sua aptidão para ser usado comercialmente.²⁷⁹ Relativamente às condições para a concessão da proteção, a legislação previa que o *design* (*Muster*, utilizado com um sentido mais amplo, que inclui os modelos, *Model*)²⁸⁰ tinha que ser novo (*neue*) e individual (*eigentümlich*, ou “original”, como alguma doutrina

²⁷⁵ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 130-131.

²⁷⁶ KATZENBERGER, Paul, *Protection of Industrial Designs in Germany*, in ICC 1975, pp. 304.

²⁷⁷ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 131.

²⁷⁸ Conforme Paul Katzenberger, a exclusão, da lei de *design*, de formas ditadas pela função foi confirmada e passou a ser uniformemente aceita após uma decisão de 3 de setembro de 1878, do *Reichsoberhandelsgericht* (Tribunal Superior de Comércio do *Reich*). A partir daí, em junho de 1891, foi promulgada a *Utility Model Act* (*Gebrauchsmustergesetz*) que, em conjunto com a *Patent Act*, lidava com a proteção das invenções no campo das formas técnicas/funcionais (KATZENBERGER, Paul, ob. cit., pp. 305).

²⁷⁹ KATZENBERGER, Paul, ob. cit., pp. 305

²⁸⁰ KATZENBERGER, Paul, ob. cit., pp. 306.

denomina²⁸¹) conforme § 1(2) da lei²⁸². A proteção era conferida por três anos, prorrogáveis por até 15 anos, e era prevista somente contra a cópia.²⁸³⁻²⁸⁴

CXLI. Aqui, é possível notarmos a aproximação que o sistema jurídico do *design* tinha com o regime do Direito de Autor. A par do título que a lei carregava (*Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen*), a afinidade verificava-se no caráter individual exigido no *design* – entendido em sentido muito próximo à originalidade das obras protegidas pelo Direito de Autor, como logo veremos –, assim como no fato de o regime não conceder um direito exclusivo contra qualquer uso da criação como aquele concedido pelos demais direitos de Propriedade Industrial, mas sim conceder proteção apenas contra a reprodução do *design*.²⁸⁵

CXLII. O primeiro dos requisitos de proteção do *design*, a novidade, é aplicada pelos tribunais alemães de forma similar à lei de patentes: é exigida uma novidade objetiva. Outro é o entendimento da doutrina, que defende uma abordagem mais subjetiva do requisito, particularmente porque no direito alemão a proteção do *design* utiliza uma abordagem mais semelhante a do Direito de Autor. Esse impasse, entretanto, foi resolvido no Tribunal Federal Alemão (*Bundesgerichtshof* - BGH)²⁸⁶, em 1968, com uma decisão considerada um marco na história do *design* alemão. Nesta, considerou-se que um *design* (*Muster*) não seria mais considerado novo se era conhecido no meio comercial em que inserido no momento do pedido de registro ou se pudesse ser conhecido nesse meio, tendo em conta as formas já existentes no ramo industrial respectivo ou próximo²⁸⁷. Além disso,

²⁸¹ Cf. Paul Katzenberger.

²⁸² § 1 “(2) *Als Muster oder Modelle im Sinne dieses Gesetzes werden nur neue und eigentümliche Erzeugnisse angesehen.*”

²⁸³ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 132.

²⁸⁴ Cf. Paul Katzenberger, a reprodução presumia-se sempre que houvesse qualquer semelhança substancial nos *designs*, e o ônus recaía sobre o requerido/réu, que deveria mostrar a inexistência de cópia. Uma peculiaridade que merece também ser anotada, ainda no que diz respeito ao escopo de proteção, era que um *design* destinado a um produto bidimensional podia ser livremente copiado em um produto tridimensional e vice-versa, sem que houvesse qualquer violação de direitos. Os *designers* então evitavam essa ocorrência registrando a configuração idêntica como desenho e como modelo (por meio de um registro duplo), o que era aceito, segundo o Tribunal Federal Alemão (Cf. Decisão do BGH de 15.09.1972, I ZB 9/71 “*Doppelanmeldung*”, in GRUR Int. 1973, 214) (KATZENBERGER, Paul, ob. cit., pp. 309).

²⁸⁵ KATZENBERGER, Paul, ob. cit., pp. 307; OHLY, Ansgar. *The Case...*, ob. cit., pp. 133-134.

²⁸⁶ Decisão de 08 de maio de 1968, in GRUR 1969 90 - *Rüschenhaube* (“*Frilly Bonnet*”).

²⁸⁷ No original: “*Bei Beurteilung der Frage, ob ein Muster als ‘neu’ im Sinne des § 1 Abs. 2 GeschmMG anzusehen ist, ist von einem objektiven Begriff der Neuheit auszugehen. Danach ist ein Muster neu, wenn die seine Eigentümlichkeit begründenden Gestaltungselemente im Anmeldezeitpunkt den inländischen Fachkreisen weder bekannt sind noch bei zumutbarer Beachtung der*

o tribunal considerou que a condição do caráter individual, também requisito de proteção, já implicava uma novidade subjetiva sendo, portanto, dispensável uma abordagem subjetiva da novidade. Assim, entende-se o critério de uma forma “relativamente objetiva”. O requisito é assim chamado porque nem toda e qualquer configuração que um dia já existiu, onde quer que seja, e que possivelmente foi esquecida, impede a proteção legal de um posterior *design* idêntico, criado de forma independente.²⁸⁸

CXLIII. A característica de individualidade, por sua vez, está presente quando os elementos do *design* que lhe conferem seu efeito estético parecem ser o resultado de uma atividade criativa do autor, e essa atividade pessoal ainda deve exceder a habilidade média de um *designer* da área em que o *design* está inserido. Como referimos anteriormente, o critério era visto como intimamente relacionado à lei de direitos autorais, nomeadamente ao requisito da originalidade.²⁸⁹ Contudo, a exigência desse esforço criativo em um *design* para que seja protegido pela respectiva lei é reconhecidamente aquém do que uma obra de arte sujeita à proteção autoral deveria cumprir. A prática nos tribunais alemães, no entanto, mostrava que o padrão exigido a um *design* protegido não deveria ser muito baixo. Para a determinação do cumprimento do critério de individualidade, os tribunais consideravam, no campo pertinente, todas as formas pré-existentes para comparar com o *design* analisado, bem como o âmbito para possíveis desenvolvimentos de novas formas e configurações. Segundo Paul Katzenberger, esse panorama, dependendo do campo em que se estava inserido o *design*, poderia resultar em um estreitamento das possibilidades de proteção, revelando-se frequentemente um obstáculo à tutela, inclusive mais difícil de conquistar do que um requisito de novidade “objetivamente construída”.²⁹⁰

CXLIV. A legislação alemã dos desenhos e modelos de 1876 permaneceu até a implementação da DHDM, quando então foi revogada com a chegada da lei de proteção legal dos *designs* (*Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design, ou Designgesetz/DesignG*), de 12 de março de 2004. Relativamente à interface do Direito de Autor e do *design*, a nova lei trouxe pouco a acrescentar.²⁹¹ Fazemos menção, aqui,

auf den einschlägigen oder benachbarten Gewerbegebieten vorhandenen Gestaltungen bekannt sein konnten”.

²⁸⁸ KATZENBERGER, Paul, ob. cit., pp. 307; OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 132-133.

²⁸⁹ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 133.

²⁹⁰ KATZENBERGER, Paul, ob. cit., pp. 308.

²⁹¹ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 131.

apenas a dois acréscimos importantes no que diz respeito aos requisitos de concessão da proteção do desenho ou modelo, não sendo relevante para o nosso estudo adentrarmos mais profundamente nos mesmos. No §2(2), é (finalmente) legislado o que se entende por novidade²⁹²; já no §2(3), apreende-se o que é levado em consideração na verificação do critério de individualidade.²⁹³

CXLV. Relativamente ao domínio do Direito Autoral de 1876 ao “atual” código de 1965, ocorreram algumas mudanças, as primeiras inspiradas no movimento “*Arts and Crafts*”, que teve início nas ilhas britânicas e, subsequentemente, espalhou-se pelo Império Britânico e pela restante Europa e Estados Unidos da América. Na legislação de 1907 foram inseridas, pela primeira vez, as obras de arquitetura e de artesanato, ou seja, as obras de arte aplicada,²⁹⁴ como objetos de proteção pelo Direito de Autor. Além disso, previu-se que a reprodução de uma obra sem autorização de seu titular era inadmissível, independentemente de a obra ser única ou ser reproduzida em série. O memorando da lei deixava claro que, a partir do momento em que se verificou uma mudança na atenção dos artistas da época, na direção de “objetos mais comuns do dia-a-dia”, passou-se a considerar que a distinção entre arte pura e arte aplicada se encontrava ultrapassada. Assim, a lei previu expressamente a sobreposição dos regimes de Direito de Autor e *design*, sem, no entanto, fornecer esclarecimentos sobre as condições para tanto e sobre quais as criações que atrairiam a proteção do *design*. Em 1911, a mudança mais visível

²⁹² “(2) Um *design* será considerado novo se nenhum desenho idêntico tiver sido divulgado antes da data de depósito do pedido. Os *designs* serão considerados idênticos se suas características diferirem apenas em detalhes imateriais.” (Tradução livre). No original: “(2) *Ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist. Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden.*”

²⁹³ “(3) Um *design* possui caráter individual se a impressão geral que produz no usuário informado for diferente da impressão geral produzida nesse usuário por qualquer *design* que tenha sido divulgado antes da data de apresentação do pedido. Na avaliação do caráter individual, o grau de liberdade do *designer* no desenvolvimento do *design* deve ser levado em consideração.” (Tradução livre). No original: “(3) *Ein Design hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Design bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist. Bei der Beurteilung der Eigenart wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Designs berücksichtigt.*” Neste tópico, gostaríamos de sugerir a leitura de dois artigos que julgamos merecedores de nota, na medida em que, a nosso ver, clarificam e auxiliam a compreensão de termos legais constantes da disposição acima citada, citando decisões correspondentes. As noções, nomeadamente, de “usuário informado”, “grau de liberdade do *designer*” e “impressão geral” não são esclarecidos pela lei e, muitas vezes, acabam sendo de difícil compreensão e aplicação. São as seguintes referências: HARTWIG, Henning, *European design law: reciprocity revisited*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 7, n.º 11, 2012, pp.827-831, e BARAZZA, Stefano, *The individual character of a design: freedom and the ‘saturation of the state of the art’*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 8, n.º 4, 2013, pp.267-270.

²⁹⁴ KATZENBERGER, Paul, ob. cit., pp.311.

ficou marcada em uma decisão do *Reichgericht*, em que alguns princípios foram estabelecidos, os quais passaram a orientar a relação entre o *design* e o Direito Autoral desde então. Em um caso conhecido como “caso *Schulfraktur*” (“*School Typeface*”)²⁹⁵, o tribunal alemão negou o reconhecimento da “sobreposição total” das tutelas autoral e industrial a uma fonte tipográfica chamada “*Gothic Typeface*”, mais conhecida como “*school typeface*”. Em um primeiro momento, considerou que o desenho da fonte preenchia os requisitos de novidade e originalidade, exigidos pela legislação industrial; contudo, no decurso da demanda judicial, essa proteção (industrial) expirou, oportunidade em que o requerente (e titular do direito) confiou seu pedido na proteção pelo regime autoral, o que lhe foi negado. Ao negar essa proteção, o tribunal esclareceu que uma concessão total de direitos autorais a todos os *designs* arruinaria as condições e limites da lei industrial e que, portanto, permanecia a necessidade de classificar, dentre os objetos industriais protegíveis pela lei da propriedade industrial, os que mereceriam o benefício da tutela autoral daqueles que não o mereceriam. Também reconheceu, no entanto, que essa abordagem, na prática, seria de difícil aplicação, o que resultou em que o tribunal introduzisse dois critérios para delinear a separação entre os *designs* passíveis de proteção pelo Direito Autoral daqueles não merecedores da tutela. O primeiro critério exigia um acréscimo artístico à forma; o segundo, tratava-se do “teste do observador informado” segundo o qual “deveriam” confirmar se o *design* atingiu um determinado nível que permitisse “falar-se de arte”. Os responsáveis por essa tarefa, no entanto, não eram especificados.²⁹⁶

CXLVI. Seguidamente a esse período, até 1965, nenhuma nova legislação autoral foi promulgada, bem como não se verificou nenhuma mudança jurisprudencial marcante. O que se tem, nesse período, é a manutenção da aplicação, pelos tribunais alemães, dos critérios construídos no caso *Schulfraktur* pelo *Reichgericht*.²⁹⁷

CXLVII. Anteriormente à entrada em vigor da nova lei de direitos autorais de 1965 por uma proposta de lei do Ministro da Justiça e, em seguida, por uma proposta governamental, buscou-se inserir algumas disposições legislativas relevantes para a matéria da proteção do *design*, dentre as quais definir o termo obra como “*personal*

²⁹⁵ RGZ 76, 339 – *Schulfraktur* (*School Typeface*), citado por Ansgar Ohly.

²⁹⁶ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 140-146.

²⁹⁷ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 146-152.

intellectual creation” e incluir “*work of applied art*” em uma lista não exaustiva de categorias de obras. Tais propostas, entretanto, não obtiveram sucesso, tendo então sido promulgada, em 1º de janeiro de 1965, a nova lei.²⁹⁸

CXLVIII. A nova Lei de Direitos Autorais e Direitos Conexos (*Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechten*, ou *Urheberrechtsgesetz*), visando a manutenção da relação entre o Direito Autoral e o *design*, como até então prevista, deixou a tarefa da separação entre as obras de arte aplicada daquelas não sujeitas à proteção autoral a cargo dos tribunais.²⁹⁹ No §2 (1), a lei estabelece uma lista não exaustiva das obras protegidas citando, dentre outras, as obras de arte aplicada.³⁰⁰ Qualquer obra, sem distinção, está sujeita à proteção autoral desde que preencha os requisitos para tanto. A principal condição de proteção consta do §2 (2), no qual o conceito de obra protegida é definido como uma criação intelectual de cariz pessoal³⁰¹ (“*persönliche geistige Schöpfungen*”³⁰²). É o denominado critério da individualidade (*individualität*).³⁰³

CXLIX. Segundo Karl-Nikolaus Peifer, o conceito de obra protegida para o direito alemão compreende, portanto, três principais noções: criação, “intelectualidade” e individualidade. A noção de criação (*Schöpfungen*), acompanha a concepção das demais jurisdições de *common law* de que a obra tem que ter sua origem no autor, ou seja, criação no sentido da ausência de cópia. Também implica que uma obra seja mais do que uma mera ideia, uma “regra de cálculo ou de operação”. Fatos e “obras factuais” também não são consideradas criações, pois os fatos pré-existem. Inexiste criação, ainda, se o autor apresenta algo que já faz parte do conhecimento, da cultura ou do senso comum. No que diz respeito ao critério da natureza intelectual de uma obra, a legislação alemã também não difere dos demais regimes europeus estudados e está em consonância com a jurisprudência do TJUE. Como regra, os elementos de um *design* sujeitos à proteção devem ser de origem intelectual (*geistig*) e não de origem técnica ou funcional. A obra deve cumprir uma função informativa, de comunicação de sentimentos, ideias, conceitos,

²⁹⁸ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 152-153.

²⁹⁹ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 153.

³⁰⁰ “§ 2 Geschützte Werke (1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere: [...] 4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke; [...].” (Sublinhado nosso).

³⁰¹ Tradução livre.

³⁰² “(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.” (Sublinhado nosso)

³⁰³ OHLY, Ansgar, *Areas of Overlap...*, ob. cit., pp. 706; RITSCHER, Michael / LANDOLT, Robin, ob. cit., pp. 126; LOEWENHEIM, Ulrich / LEISTNER, Matthias / OHLY, Ansgar, ob. cit., pp. 76.

os quais se “comunicam intelectualmente” com o destinatário da obra.³⁰⁴ A jurisprudência alemã não deixa dúvidas quanto à exclusão da tutela autoral em *designs* com propósitos puramente funcionais. Em um julgado de 12 de maio de 2011, conhecido por “caso *Spacenet*” (*Seilzirkus*)³⁰⁵, o *Bundesgerichtshof* recusou proteção a uma estrutura de cordas para escalada concebida para parques infantis. Segundo o tribunal, o *Seilzirkus* não se tratou de uma criação individual, pois, ainda que fosse possível reconhecer uma determinada aparência estética e que pudessem existir alternativas diferentes para o seu *design*, o autor não conseguiu demonstrar que aquela específica disposição de cordas havia sido criada de forma arbitrária e não em razão da sua funcionalidade, no sentido da estabilidade da estrutura.³⁰⁶ Por fim, a noção de individualidade, segundo o autor, trata-se do princípio mais controverso. A individualidade em um *design* só é atingida se o autor acrescenta algo próprio da sua personalidade e não algo que “qualquer um” é capaz de criar. A criação individual difere do trabalho mundano e artesanal. Esse critério assemelha-se, de certa forma, ao requisito da originalidade dos regimes de países anglo-saxônicos, entendido como algo que vai além do “*sweat of the brow*”.³⁰⁷

CL. A questão terminológica do conceito de individualidade, no entanto, é colocada em causa por Peifer. Isso porque, na opinião do autor, existiria uma discrepância entre a individualidade como entendida no direito autoral alemão e a originalidade prevista na maior parte das demais legislações nacionais (que, entretanto, não definem o seu conceito, senão a lei britânica, que descreve a originalidade como algo que não foi meramente copiado, mas sim reproduzido de forma independente pelo seu autor³⁰⁸). Para o autor, o atual entendimento de obra original como “*the author’s own intellectual creation*”, fruto de harmonização jurisprudencial em âmbito europeu, parece menos restrita do que a definição alemã “*persönliche geistige Schöpfungen*”. Entretanto, em

³⁰⁴ PEIFER, Karl-Nikolaus, “*Individualität*” or Originality? Core concepts in German copyright law, in GRUR Int. 2014, 1100, pp. 1101-1102.

³⁰⁵ BGH, GRUR 2012, 58 – *Seilzirkus* (“*Rope Spacenet*”).

³⁰⁶ BGH, GRUR 2012, 58 – *Seilzirkus* (“*Rope Spacenet*”), parágrafos 18º a 20º.

³⁰⁷ PEIFER, Karl-Nikolaus, ob. cit., pp. 1102.

³⁰⁸ Para mais sobre o regime inglês, especificamente a interface *copyright/design*, ver: BENLTY, Lionel, *The Return of Industrial Copyright*, ob. cit.; DERCLAYE Estelle / LEISTNER, Matthias, *Intellectual Property Overlaps...*, ob. cit., pp. 185-200 e BENLTY, Lionel. *The Design/Copyright Conflict in the United Kingdom: A History*, in E. Derclaye (Ed.), *The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future* (Cambridge Intellectual Property and Information Law), Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 171-225.

recente decisão do TJUE, conhecida como “caso Painer”³⁰⁹, respondeu-se a essa questão. No arresto, afirmou-se que “uma criação intelectual é própria do respectivo autor quando reflecte a sua personalidade”³¹⁰ e que “é esse o caso quando o autor pôde exprimir as suas actividades criativas na realização da obra, fazendo escolhas livres e criativas”³¹¹. Com esse esclarecimento do Tribunal Europeu, Peifer concluiu que, na verdade, vigora no direito autoral europeu o “teste de individualidade” alemão, entendido no sentido de que uma obra não é protegida simplesmente porque é fruto de um esforço, mas sim porque demonstra traços da personalidade do seu autor em vez de um “teste de originalidade no sentido britânico”. Ou seja, o padrão europeu aproxima-se mais da abordagem alemã do que daquela adotada nos países de matriz anglo-saxônica, o que, segundo o autor, pode ser um “alívio” para a “acalorada discussão” sobre se a lei de direitos autorais está se tornando por demais expansiva na era digital.³¹²

CLI. Conforme visto até então, na legislação alemã a relação entre direitos de autor e direitos de *design* era expressamente considerada como uma relação entre dois direitos de propriedade intelectual genuinamente sobrepostos ou, como afirmava Paul Katzenberger, o regime alemão seguia o princípio de que esses dois direitos andam lado a lado em um mesmo *status*, possuíam uma mesma natureza. Na medida em que os requisitos do dois regimes eram preenchidos, os direitos concedidos por ambos podiam ser simultaneamente reivindicados, sem nenhuma restrição.³¹³

CLII. Essa realidade, no entanto, era criticada, sendo Eugen Ulmer um dos seus principais críticos. Esse autor defendia que nem todo *design* deveria merecer a tutela autoral e que, por isso, deveria existir uma diferença de “nível” entre as obras.³¹⁴ Foi então que Ulmer criou o requisito adicional da “altura criativa” (*Schöpfungshöhe*), que podia ser entendido como o aspeto quantitativo do critério da individualidade. Essa noção somar-se-ia aos demais elementos envolvidos na “fórmula” “*persönliche geistigen*

³⁰⁹ TJUE, proc. C-145/10, de 1º de dezembro de 2011, *Eva-Maria Painer vs. Standard VerlagsGmbH e outros*. Disponível em: <http://curia.europa.eu/>.

³¹⁰ “Caso Painer”, parágrafo 88, citando o Considerando 17º da Diretiva n.º 93/98 (relativa à harmonização do prazo de proteção dos direitos de autor).

³¹¹ “Caso Painer”, parágrafo 89.

³¹² PEIFER, Karl-Nikolaus, ob. cit., pp. 1100.

³¹³ KATZENBERGER, Paul, ob. cit., pp. 311; RITSCHER, Michael / LANDOLT, Robin, ob. cit., pp. 126-127.

³¹⁴ ULMER, Eugen, *Urheber-und Verlagsrecht*. Springer, 1980, pp. 149-150.

Schöpfungshöhe” e, portanto, ao conceito de obra do §2(2) da *Urheberrechtsgesetz*,³¹⁵⁻³¹⁶ tornando-se o requisito responsável por determinar a linha divisória entre a proteção pelo Direito de Autor das obras de arte aplicada e a proteção do desenho industrial.³¹⁷ O âmbito em que o conceito estava limitado, portanto, era o da categoria das obras de arte aplicada e tão somente. O termo *Schöpfungshöhe* passou imediatamente a ser aceito pela doutrina e jurisprudência alemãs.³¹⁸ A partir daí, um desenho ou modelo deveria ser novo e individual para obter a tutela do Direito Industrial; e aqueles “altamente criativos” também alcançariam a proteção pelo Direito Autoral. Somente *designs* excepcionais, incomuns e “de tendência” eram elegíveis à proteção pela via do regime de Direito de Autor. Era a chamada “*Step Theory*”/”*Two-Level Theory*”/”*Two-tier Theory*”, ou na sua origem, *Stufentheorie*.³¹⁹ O Tribunal Federal alemão passou a adotar a abordagem de Ulmer. Em um arresto que ficou bastante conhecido, nomeadamente o “caso *Silver Thistle*”³²⁰, o BGH declarou que um desenho industrial de caráter utilitário, como um brinco “*silver thistle*”, para ser suscetível de proteção por desenho ou modelo deveria destacar-se da “média dos *designs* não protegidos”, para além do que é “meramente artesanal e cotidiano” e que, para beneficiar-se da tutela autoral, era necessária uma “diferença ainda maior”, ou seja, a “obra deve ultrapassar claramente as obras de ‘*design* médio’”. O “*silver thistle earring*”, no entanto, não cumpria o grau de criatividade suficiente exigido, tendo a Corte Suprema afirmado que o *design* era resultado de um artesanato criativo, não de uma “*personal individual creation*”.

³¹⁵ SCHRICKER, Gerhard, ob. cit., pp. 41-42.

³¹⁶ O aparecimento do requisito deu-se em 1958, após um contributo de Ulmer em um relatório escrito em uma conferência em Freiburg, onde o autor afirmou que “*Just as in patent law one speaks of the ‘inventive step’ [Erfindungshöhe], in artistic copyright law it is possible to speak of the level of creativity [Schöpfungshöhe] (...)*”. Relatório escrito na ocasião do Congresso de Direito Comparado de Freiburg (*Freiburger Tagung für Rechtsvergleichung*), sob o tema A Proteção do Desenho Industrial (“*Der Schutz der industriellen Formgebung*”), publicado em GRUR Int. 1959 1, 2. (SCHRICKER, Gerhard, ob. cit., pp. 41)

³¹⁷ ULMER, Eugen, ob. cit., pp. 150.

³¹⁸ SCHRICKER, Gerhard, ob. cit., pp. 42. O autor cita uma decisão de 1981, do BGH, como um exemplo prático da implementação do critério pelo tribunal federal alemão. No arresto *Büromöbelprogramm*, o tribunal explicitamente dispõe que uma obra de arte é determinada pelo nível artístico do *design* (“*Obwohl das Verhältnis von Nützlichkeitszweck und künstlerischem Gehalt nach der Rechtsprechung des BGH (...) belanglos für den Rang eines Kunstwerks sei, letzterer vielmehr entscheidend durch die künstlerische Gestaltungshöhe bestimmt werde, [...]*”) (Sublinhado nosso) (BGH, 1982 GRUR, pp. 306).

³¹⁹ RITSCHER, Michael / LANDOLT, Robin, ob. cit., pp.127; OHLY, Ansgar. *The Case...*, ob. cit., pp.155; DERCLAYE Estelle / LEISTNER, Matthias, *Intellectual Property Overlaps...*, ob. cit., pp. 233.

³²⁰ BGH 1995 I ZR 119/93 – *Silver Thistle*. Decisão de 22 de junho de 1995, in GRUR 1995, 581. Também disponível na versão traduzida in IIC 140, 1997, pp. 140-144.

CLIII. Ocorre que, aos poucos, o conceito de *Schöpfungshöhe* generalizou-se, e de forma injustificada, segundo a doutrina. O requisito, que então havia sido pensado para um âmbito bastante delimitado passou a ser aplicado a todas as categorias das obras, de forma a responder à questão de saber se o grau de individualidade da obra era suficiente para qualificá-la como objeto protegível pelo Direito Autoral. Isso resultou em que, no campo das obras de arte aplicada, houvesse uma redução da proteção por essa via, na medida em que se apertou mais a exigência da característica artística nessas criações. Na opinião de Schricker, do ponto de vista sistemático, essa exigência maior justificou-se tendo em vista a proteção paralela pela via do Direito Industrial. Essa generalização do conceito, contudo, abriu a porta para o surgimento de requisitos de proteção mais apertados para outras categorias de obras, sem que houvesse, no entanto, uma situação comparável.³²¹

CLIV. Apesar desse panorama, a jurisprudência que adotou essa concepção alargada do critério seguiu protegendo as “*kleinen Münzen*”³²². O BGH passou a utilizar expressões como “de acordo com as circunstâncias envolvidas”, “um nível mais baixo de atividade intelectual” que, segundo Schricker, indicava que as referidas “*kleinen Münzen*” ainda eram reconhecidas e devidamente protegidas³²³, nomeadamente no campo da música e das obras cinematográficas. A proteção dessas obras, pela via autoral, nunca foi colocada em causa.³²⁴

CLV. Porém, a partir de 2004, com a implementação da DHDM, a doutrina da *Stufentheorie* foi perdendo força.³²⁵ Essa mudança deve-se ao fato de que o memorando da diretiva desenhava uma nova abordagem para o direito de *design* com a substituição daquela abordagem tradicional mais direcionada às patentes e aos direitos de autor. A harmonizada legislação alemã do *design* passou então a ser concebida como um sistema de proteção independente e não mais caracterizado por sua direta relação com o regime

³²¹ SCHRICKER, Gerhard, ob. cit., pp. 43.

³²² A doutrina alemã conceitua a *kleine Münze* como aquela obra que se situa no limite mais baixo da proteção autoral, ou seja, trata-se de criações intelectuais bastante simples, mas ainda assim protegidas. Vide mais em LOEWENHEIM, Ulrich / LEISTNER, Matthias / OHLY, Ansgar, ob. cit., pp. 80-81.

³²³ Decisões do GBH, *Themenkatalog*, de 12 de julho de 1990, in GRUR 1991, 130; e *Headnotes (Leitsätze)*, de 21 de novembro de 1991, in IIC 1993, 668.

³²⁴ SCHRICKER, Gerhard, ob. cit., pp. 43-44.

³²⁵ Como exemplo, podemos citar o já mencionado caso *Seilzirkus*, de 2012, no qual foi possível verificar que o BGH sequer mencionou a teoria, quando o podia ter feito, tendo negado a proteção autoral a “estrutura de cordas” sob o argumento do carácter indiscutivelmente funcional do *design*.

do Direito de Autor.³²⁶ Em particular, a condição do “carácter individual” tornou-se indiscutivelmente mais próxima de critérios equiparáveis à legislação da concorrência desleal contra reproduções diretas do que da exigência da individualidade prevista na lei autoral.³²⁷

CLVI. Mas foi somente após 10 anos da reforma da legislação industrial alemã que o BGH explicitamente abandonou a teoria de Ulmer e unificou o critério de proteção autoral para todas as categorias de obras.³²⁸ Foi com a histórica decisão *Geburtstagszug* (“*Birthday Train*”)³²⁹, de 2013, que o BGH veio a declarar a ausência de sentido em exigir um critério mais elevado de criatividade às obras de arte aplicada do que o relativo às obras de arte pura³³⁰.³³¹ O *Geburtstagszug* era um brinquedo de madeira em formato de trenzinho no qual era possível inserir velas e números para decorá-lo. Na ocasião do julgado, o tribunal federal tinha que decidir se o brinquedo era tutelado pelo Direito Autoral. Vale mencionar que o caso concreto não se tratou de uma demanda judicial por violação (*infringement case*), mas sim de uma ação que envolvia disposições de direito contratual relativas a direitos autorais, previstas na *Urheberrechtsgesetz* (§§ 32/32a). As disposições em questão garantem ao autor de uma obra uma remuneração equitativa quando a remuneração acordada contratualmente entre as partes foi desadequada desde o princípio do contrato ou tornou-se desajustada no seu decorrer devido ao sucesso da obra. No caso em concreto, a autora da obra *Geburtstagszug*, uma *designer* autônoma, havia ajustado um montante de cerca de 200 euros (400 marcos, na época) com a empresa demandada; no entanto, para a *designer*, o valor tornou-se irrisório tendo em vista o grande sucesso de vendas do brinquedo, razão pela qual requereu uma remuneração adicional.³³² Tendo em vista a ausência de previsão semelhante na legislação dos desenhos e modelos, a autora só poderia ter algum êxito pela via do Direito Autoral. Ao

³²⁶ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 156; DERCLAYE Estelle / LEISTNER, Matthias, ob. cit., pp. 235.

³²⁷ DERCLAYE Estelle / LEISTNER, Matthias, ob. cit., pp. 235.

³²⁸ RITSCHER, Michael / LANDOLT, Robin, ob. cit., pp. 127.

³²⁹ BGH I ZR 143/12 – *Geburtstagszug*. Decisão de 13 de novembro de 2013, disponível em <http://juris.bundesgerichtshof.de>. Também disponível in GRUR 2014, 175. Tradução disponível in IIC 2014, 831.

³³⁰ Cf. parágrafo 40: “[...] *Es erscheint aber im Blick darauf, dass es sich beim Geschmacksmusterrecht nicht mehr um ein wesensgleiches Minus zum Urheberrecht handelt, nicht gerechtfertigt, an den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst höhere Anforderungen zu stellen als an den Urheberrechtsschutz von Werken der zweckfreien Kunst*”.

³³¹ RITSCHER, Michael / LANDOLT, Robin, ob. cit., pp. 127; OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 158; PEIFER, Karl-Nikolaus, ob. cit., pp. 1103.

³³² “Caso *Geburtstagszug*”, in GRUR 2014, pp. 175.

mesmo tempo, a legislação europeia não era relevante, na medida em que o caso não dependia da interpretação dos artigos 2 a 4 da Diretiva InfoSoc.³³³

CLVII. O Tribunal Federal Alemão, afirmando explicitamente o abandono da aplicação da abordagem da *Stufentheorie*, determinou que já não existe mais o requisito adicional da altura criativa para as obras de arte aplicada, tendo em vista que a noção europeia de obra protegida pela via do Direito de Autor tornou-se um padrão comum para todas as categorias de obras. Assim, obras de arte aplicada passaram a ter o mesmo tratamento que as demais categorias de obras sendo, portanto, todas qualificadas enquanto “*personal intellectual creation*” quando resultarem de uma “criação artística”.³³⁴ Parte dessa posição pode ser diretamente encontrada no parágrafo 26(a) do arresto:

*This Court does not adhere to the principle that copyright protection for works of applied art that are susceptible of protection as designs requires them to clearly surpass the average design. No other requirements are to be made in principle of the copyright protection of works of applied art than of that of works of non-utilitarian fine art or of literary or musical creation. It is thus sufficient that they attain a level of creativity that allows a public that is open to art and relatively familiar with views on art justifiably to speak of “artistic” creation [...].*³³⁵

CLVIII. Para Ansgar Ohly, diferentemente do que se poderia esperar, o BGH não sustentou o afastamento da “*two-tier theory*” com base na jurisprudência já estabelecida a partir dos recentes desenvolvimentos do direito europeu relativamente ao conceito de obra. Nas palavras do autor, “*in a way which could almost be regarded as CJEU-sceptic*”, o Tribunal Federal alemão arguiu que não estaria vinculado à jurisprudência do TJUE

³³³ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 158-159.

³³⁴ RITSCHER, Michael / LANDOLT, Robin, ob. cit., pp. 127-128; PEIFER, Karl-Nikolaus, ob. cit., pp. 1103; LEISTNER, Matthias, *Einheitlicher europäischer...*, ob. cit., pp. 1115; NORDEMANN, *Relationship to other forms of protection under national law, in Community Design Regulation, An Article by Article Commentary*, 2^a ed., München, Beck/Hart/Nomos, 2018, pp. 637.

³³⁵ Caso *Geburtstagszug*, in IIC 2014, pp. 833, parágrafo 26 (a). No original: “26 a) Der Senat hält nicht daran fest, dass der Urheberrechtsschutz für Werke der angewandten Kunst, die einem Geschmacksmusterschutz zugänglich sind, ein deutliches Übertreten der Durchschnittsgestaltung voraussetzt. An den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst sind grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen als an den Urheberrechtsschutz von Werken der zweckfreien bildenden Kunst oder des literarischen und musikalischen Schaffens. Es genügt daher, dass sie eine Gestaltungshöhe erreichen, die es nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermassen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer, künstlerischen“ Leistung zu sprechen. [...]”.

sobre o referido conceito.³³⁶ A decisão do BGH foi, portanto, baseada na alteração da natureza da lei do *design*. Com a implementação da DHDM, a lei dos desenhos e modelos não poderia mais ser entendida como semelhante e como uma “subestrutura” do Direito de Autor. As estruturas e condições de proteção de ambos os regimes jurídicos estavam estabelecidos de formas diferentes. Assim, os regimes estariam independentes um do outro.³³⁷

CLIX. Leistner e Peifer chamam a atenção para o fato de a corte alemã não ter abandonado completamente o padrão do nível de criatividade. A exigência de um determinado grau de criatividade deveria permanecer para a seleção das obras sujeitas à proteção autoral.³³⁸ O que deixa de existir é tão somente o critério que delimitava as obras de arte aplicada sujeitas ao benefício da lei autoral e as demais categorias de arte (pura). Peifer acrescenta ainda que a necessidade da permanência de alguma exigência, que inclusive não deve ser “*too humble*”³³⁹, é também justificada pela extensa duração do termo de proteção da lei autoral.³⁴⁰

CLX. Para Ritscher e Landolt, o rompimento com a *step theory* é bem-vindo, pois irá permitir um acesso maior dos *product designs* à tutela do Direito Autoral. Entendem, ademais, que o raciocínio dogmático da decisão do BGH foi convincente na medida em que o tribunal reconheceu que, com a implementação da *design law*, um “direito de propriedade intelectual autônomo foi criado” e o anterior vínculo formal existente entre o direito de *design* e o *copyright* foi eliminado.³⁴¹

CLXI. Nordemann faz uma nota bastante relevante sobre o julgado, especialmente no que diz respeito à posição do BGH sobre o regime da cumulação de direitos previsto no sistema alemão:

³³⁶ Caso Geburtstagszug, in GRUR 2014, pp. 177-178, parágrafos 27-32.

³³⁷ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 159-160.

³³⁸ LEISTNER, Matthias, *Einheitlicher europäischer...*, ob. cit., pp. 1115; PEIFER, Karl-Nikolaus, ob. cit., pp. 1103.

³³⁹ No mesmo sentido, OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 160.

³⁴⁰ PEIFER, Karl-Nikolaus, ob. cit., pp. 1103. É no parágrafo 40 do arresto que encontramos a decisão neste sentido: “Zwar ist es insbesondere im Blick auf die ausgesprochen lange urheber-rechtliche Schutzfrist [...] geboten, für den urheberrechtlichen Schutz eine nicht zu geringe Gestaltungshöhe zu fordern [...]”.

³⁴¹ RITSCHER, Michael / LANDOLT, Robin, ob. cit., pp. 127; BGH, in GRUR 2014, pp.178, parágrafos 38 e ss.

*It has to be noted furthermore, that the Bundesgerichtshof has not only changed its jurisdiction with respect to the protection standards for works of applied art for the future, but retroactively as from 1 June 2004. Under German jurisdiction design law and copyright law do not exclude each other. Rather, they subsist independent from each other which means that copyright protection can be enforced despite claims under the CDR or the German Design Act, irrespective whether protection under the CDR or the GDA could have been achieved, or whether such protection has lapsed or has otherwise fallen into the public domain.*³⁴²

CLXII. Sendo assim, não há dúvidas de que subsiste, no direito germânico, um sistema de cumulação parcial o qual só reconhece a tutela do Direito Autoral aos desenhos e modelos que constituam uma “realização artística”, deixando de existir, no entanto, a exigência do critério adicional da altura criativa superior nas obras de arte aplicada quando comparado ao requerido para as demais obras.

CLXIII. Ansgar Ohly, ao realizar uma análise histórica da experiência alemã, conclui que o modelo do regime da sobreposição parcial, baseado na distinção entre um *threshold* mais reduzido para a proteção dos *designs* e requisitos mais exigentes à luz do *copyright*, é o que prevalece na Alemanha, ainda que outras soluções também tenham sido realizadas ou ao menos propostas. A vantagem do modelo da cumulação parcial, para o autor, está no fato de que este “leva mais a sério” os limites formais e substanciais do *design law*. Mas também há desvantagens, segundo o autor, dentre elas o critério de distinção entre *designs* “comuns” e obras de arte aplicada que não é totalmente claro, e o requisito da “criatividade artística” que, na opinião do autor, é altamente incerto e teoricamente infundado.³⁴³

CLXIV. Para finalizar, ressaltamos que parte da doutrina alemã ainda se diz curiosa em ver como o mais recente entendimento do Tribunal Federal alemão (no “caso

³⁴² NORDEMANN, ob. cit., pp. 637. *Vide* IIC 2014, pp. 834, parágrafos 39 e 42 (b): “39 *Design protection and copyright protection are not mutually exclusive, but can co-exist [...]. Not only do they have a different orientation of protection, but they also have different requirements for protection and different legal consequences. The fact that a design is susceptible of protection under design law therefore does not justify refusing it copyright protection or making this protection dependent on special requirements. [...]*”. “42 – b) *The claim for payment of (further) appropriate remuneration [...] regarding exploitation of a work of applied art that is susceptible of design protection and that does not clearly surpass the average design, however, has no basis with respect to acts of use that were performed up until the entry into force, on 1 June 2004, of the Act Reforming the Design Act of 12 March 2004 [...]*”.

³⁴³ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 163-165.

Geburtstagszug”) será compreendido e aplicado pelos tribunais inferiores em longo prazo. Segundo Ritscher e Landolt, embora a *Higher Regional Court de Schleswig Holstein*³⁴⁴ tenha negado a tutela autoral ao “*Birthday Train*” (assunto dessa histórica decisão do BGH), a *Regional Court of Cologne*³⁴⁵, recentemente, concebeu proteção autoral para “modelos de mesa”, mencionando expressamente o julgado *Geburtstagszug*. Na mesma linha de raciocínio, a *Regional Court of Nürnberg*³⁴⁶ decidiu que a “famosa e popular” “*Bundesliga Table*” (uma tabela de jogos da liga de futebol alemã), proveniente de uma revista denominada Kicker, foi beneficiada com a proteção do Direito Autoral e, finalmente, a *Regional Court of Hamburg*³⁴⁷ afirmou que o *design* da “cerveja 5.0 Original” é protegido pelo *copyright*.³⁴⁸

CLXV. Outras interessantes decisões “pós” *Geburtstagszug* sobre a proteção autoral de obras de arte aplicada foram ainda referidas por Ansgar Ohly. Na primeira delas, o autor relata que o tribunal de segunda instância de Colônia³⁴⁹ considerou um “*bow of a cruise ship, painted with a mouth, eyes and eyebrows painted on the bow*” como uma obra protegida por Direito Autoral. Esse mesmo tribunal também considerou “*a green urn decorated with a bellowing stag*”³⁵⁰ como protegido por direitos de autor. Conforme Ohly, é possível verificar, do decorrer dos arrestos, que ainda permanece algum grau de incerteza relativamente à nova abordagem, mas, ao mesmo tempo, as decisões também sugerem que o limiar de proteção pelo Direito Autoral foi reduzido. O autor finaliza aduzindo que, na verdade, ainda é muito cedo para dizer com alguma certeza se, de fato, é esse o caso, e se haverá algum “novo, ‘individual’ e “não funcional” *design* que não se qualifique para o benefício da proteção autoral.³⁵¹

12. A solução verificada em Portugal

³⁴⁴ Decisão do *OLG Schleswig*, de 11 de setembro de 2014, (6 U 74/10), citada por RITSCHER, Michael / LANDOLT, Robin, ob. cit., pp. 128.

³⁴⁵ Decisão do Tribunal Regional de Colônia, de 22 de março de 2018 (14 O 24/18), citada por RITSCHER, Michael / LANDOLT, Robin, ob. cit., pp. 128.

³⁴⁶ Decisão do Tribunal Regional de Nuremberg, de 20 de maio de 2014, *Kicker-Stecktabelle*, in GRUR 2014, 1199. Vide mais também em OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 163.

³⁴⁷ Decisão do Tribunal Regional de Hamburgo, de 7 de julho de 2016, in *Zum-RD* 2017, 227. Vide mais também em OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 162-163.

³⁴⁸ RITSCHER, Michael / LANDOLT, Robin, ob. cit., pp. 128.

³⁴⁹ Decisão do *OLG Köln*, de 23 de outubro de 2015, *AIDA Kussmund*, in GRUR 2016, 495.

³⁵⁰ Decisão do *OLG Köln*, de 20 de fevereiro de 2015, *Airbrush-Urnen*, in GRUR-RR 2015, 275.

³⁵¹ OHLY, Ansgar, *The Case...*, ob. cit., pp. 163.

CLXVI. A previsão do art. 17º da DHDM foi transposta para o art. 200º do CPI português de 2003 (atual art. 194º), quase na sua totalidade, tendo sido deixada de fora a segunda parte do dispositivo comunitário. Com isso, a análise da atual legislação não deixa dúvidas quanto à expressa previsão da proteção cumulativa no ordenamento jurídico português e sua possibilidade de aplicação.

CLXVII. Surge então a questão de saber qual o regime de cumulação (parcial ou total) que o legislador optou para o sistema português e como é compreendido pela doutrina e tribunais portugueses. Antes de adentrarmos na referida questão, faremos uma brevíssima análise do direito pretérito de forma a compreendermos a evolução do sistema de proteção dos desenhos ou modelos.

12.1. Até o CPI de 2003

CLXVII. Anteriormente ao CPI de 2003, nomeadamente no código de 1940 (arts. 41º e 42º³⁵²) e na versão inicial do CPI de 1995 (art. 142º³⁵³), o regime dos desenhos ou industriais (como assim eram caracterizados à época) consagrava uma disposição que, para parte da doutrina, causava dúvidas na sua interpretação quanto à existência e possibilidade de admitir-se a cumulação da tutela autoral com a proveniente do Direito Industrial.³⁵⁴

CLXIX. De modo geral, as leis anteriores (cujos textos normativos eram muito semelhantes) excluía da proteção como modelos ou desenhos industriais as obras “com

³⁵² “Art. 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.”

“Art. 42.º Exceptuam-se das disposições dos dois artigos anteriores 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.” (Sublinhado nosso).

³⁵³ “Artigo 142.º (Obras de arte)

1. Não se consideram modelos ou desenhos industriais as obras de escultura, arquitectura e pintura, as gravuras, 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.” (Sublinhado nosso)

³⁵⁴ Cf. Pedro Sousa e Silva, a redação da norma do art. 142º do CPI de 1995 suscitava dificuldades de interpretação que começavam na dificuldade de densificar o critério da “individualidade característica de obras de arte”, que demarcava o âmbito de proteção dos desenhos ou modelos industriais (SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 257).

caráter puramente artístico”, ou seja, mais especificamente, aquelas protegidas por direitos de autor. Contudo, abriam uma exceção quando se tratasse de “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”.

CLXX. Pensamos que o que as disposições anteriores previam era a possibilidade de proteção pela lei industrial de obras com caráter puramente artístico, quando estas fossem objeto de reprodução em massa, mas tão somente se tal reprodução lhes retirasse a individualidade. Ao perderem a característica da individualidade, as criações deixavam de merecer a tutela jusautoral, passando a receber proteção apenas pelo regime industrial. A distinção entre o Direito Autoral e o direito dos Desenhos ou Modelos é, assim, determinada pelo objetivo industrial ou comercial da criação em questão.

CLXXI. Diante desta análise, entendemos, partilhando da doutrina de Remédio Marques, que vigorava, no regime anterior, um sistema de não cumulação das proteções autoral e industrial, pois era praticamente impossível conceber uma maneira de aplicar simultânea e cumulativamente as duas tutelas.³⁵⁵

CLXXII. Por outro lado, e ainda que as disposições legislativas de Direito Industrial antepassadas pudessem criar alguma dificuldade de interpretação e definição acerca da ligação entre os regimes, o direito português já dispunha de uma certa interação entre os desenhos ou modelos e o Direito de Autor por meio do art. 2º(1)“i” do CDADC.

12.2. A partir do CPI de 2003 – atualidade

CLXXIII. Se as legislações pretéritas não eram claras acerca da possibilidade da dupla proteção dos desenhos ou modelos, após a transposição do art. 17º da Diretiva 98/71 para o CPI português, em 2003, o que o legislador fez foi passar a admitir, expressamente,

³⁵⁵ MARQUES, J. P. Remédio, ob. cit., pp. 1253. José Oliveira Ascensão (*Direito Industrial*, ob. cit., pp. 227-229), inicialmente, acompanhava essa posição. Entretanto, após alguns anos, passou a adotar diferente ideia, quando passou a admitir a possibilidade de o titular de um desenho ou modelo com caráter artístico optar pelo regime de proteção para sua criação (cf. ASCENÇÃO, José de Oliveira, *Direito Civil...*, ob. cit., pp. 497). Dentre aqueles que defendiam a tese da cumulação parcial: SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 259, e LEITÃO, Luís Teles de Menezes, ob. cit., pp. 90.

no Direito Industrial, a tutela cumulativa, não deixando mais dúvidas sobre sua possibilidade de ocorrência.

CLXXIV. Contudo, prescindindo da prerrogativa que lhe foi reservada, que lhe permitia criar condições concretas para a atribuição da cumulação de proteções, o legislador limitou-se a transcrever parte da norma comunitária em vez de esforçar-se na busca da densificação do art. 194º, o que acabou por criar uma difícil compreensão do regime.³⁵⁶

CLXXV. Ao analisar-se a norma do art. 194º, de maneira bastante literal, poder-se-ia concluir que o CPI atribui, automaticamente, a proteção autoral a todo e qualquer desenho ou modelo objeto de proteção pela Propriedade Industrial, inclusive porque não encontramos qualquer referência a requisitos ou condições para a aplicação da cumulação. Essa conclusão levar-nos-ia a deduzir que vigora, no ordenamento jurídico português, o sistema da cumulação total.

CLXXVI. Se assim o fosse, poder-se-ia verificar uma situação paradoxal, como bem referido por Remédio Marques, no sentido de que as características da aparência não tuteladas por Direito de Autor, nos termos dessa lei, passassem a ser protegidas tão somente pelo fato de terem adquirido a proteção por desenho ou modelo após o respectivo registro quando, na verdade, o surgimento de um direito autoral não depende do ato registral enquanto ato constitutivo do direito.³⁵⁷

CLXXVII. Essa não é, porém, a interpretação que entendemos mais correta, principalmente porque o legislador português já conhecia da previsão anterior do CDADC quando transpôs o dispositivo comunitário para a lei nacional, que é clara ao dispor que o Direito de Autor protege os desenhos ou modelos que “constituam criação artística”. Ou seja, ao que tudo indica, o legislador nacional aproveitou essa norma para, quando da transposição do art. 17º para o CPI, remeter a possibilidade da atribuição da tutela autoral para o regime disposto no CDADC, sujeitando os desenhos ou modelos ao

³⁵⁶ Cf. Pedro Sousa e Silva, o que parece é que o legislador não sentiu necessidade de dispor do âmbito da proteção jusautoral dos desenhos ou modelos e as condições que é conferida, na medida em que já havia a norma do art. 2º (1) “i” do CDADC, a qual já permitia regular a situação (SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 274-275).

³⁵⁷ MARQUES, J. P. Remédio, ob. cit., pp. 1257.

cumprimento dos requisitos e condições previstos nessa lei quando pretendam beneficiar-se dela.

CLXXVIII. Assim sendo, um desenho ou modelo novo e com caráter singular receberá proteção nos termos do CPI. Supostamente, sendo também original, beneficiar-se-á da tutela autoral. Contudo, como referido acima, para os desenhos ou modelos, obras de arte aplicada e obras de *design*, e tão somente para essas obras, o regime cria ainda uma “obrigação extra” sobre o art. 1º(1) do CDA, qual seja, que a obra revista-se de uma “criação artística” sem a qual não existirá proteção jusautoral.³⁵⁸

CLXXIX. Essa exigência da criação artística demonstra que, para o legislador, não bastava que essas obras fossem originais como bastava para as obras de arte pura, por exemplo. O legislador foi além e tornou-se, de certa forma, mais exigente quando tratou de possibilitar a proteção dos desenhos ou modelos pela via do Direito Autoral. É preciso compreender, assim, o que o legislador objetivou dizer quando impôs esse critério. Essa parece-nos uma difícil tarefa, notadamente por tratar-se de um conceito indeterminado.

CLXXX. Para Carlos Olavo, essa “exigência peculiar” da lei decorre da simplicidade objetiva dessas obras em particular nas quais, muitas vezes, o contributo da personalidade do seu autor pode não ser totalmente explícito.³⁵⁹ Assim, essa obrigação nada mais é do que “a tentativa de exclusão do mero utilitarismo ou funcionalismo de formas e, por isso mesmo, um afloramento da doutrina de mérito”.³⁶⁰

CLXXXI. A doutrina de Menezes Leitão caracteriza o caráter artístico como uma “apreciação de mérito em termos técnicos, que seja objeto de reconhecimento externo”. Ou seja, o desenho ou modelo, para beneficiar-se também da tutela autoral, deve suscitar, para além da sua aplicação funcional, uma avaliação de mérito.³⁶¹

³⁵⁸ RIBEIRO, Bárbara Quintela, ob. cit., pp. 503.

³⁵⁹ OLAVO, Carlos, *Desenhos e Modelos: Evolução Legislativa*, in *Direito Industrial*, Vol. III – APDI, Coimbra, Almedina, 2003, pp. 73.

³⁶⁰ RIBEIRO, Bárbara Quintela, ob. cit., pp. 503.

³⁶¹ LEITÃO, Luís Teles de Menezes, ob. cit., pp. 91.

CLXXXII. No mesmo sentido, Quintela Ribeiro³⁶² afirma que o que o Direito Autoral português consagra é uma “exigência acrescida de mérito” sem a qual uma criação terá a sua devida tutela enquanto desenhos ou modelos, não logrando a proteção jusautorai. Por outro lado, caso tal criação não seja registrada, mas se revista do caráter artístico, poderá receber a tutela autorai. ³⁶³

CLXXXIII. De forma um pouco diversa, entende Victoria Rocha. A autora ressalta que, diferentemente do que alguma doutrina e jurisprudência sustentam, a solução do art. 1º (1) não passa pelo conceito de originalidade, de maior ou menor grau, mas sim pelo conceito de obra artística. Assim sendo, as obras de arte aplicada, antes mesmo de serem consideradas originais, devem ser incluídas no gênero “obras artísticas”. E isto “nada tem a ver com mérito”, segundo Victoria Rocha. Para que se chegue a essa conclusão, a autora afirma que basta que peritos da arte considerem que tais obras fazem parte do gênero “arte”.³⁶⁴

CLXXXIV. Em nossa opinião, e com alguma dificuldade de chegar-se a ela, podemos considerar que um desenho ou modelo, um objeto de *design* ou uma obra de arte aplicada atingem a característica de uma criação artística quando demonstram alguma criatividade, por menor que esta seja, de valor estético, capaz de provocar um sentimento, seja ele positivo ou negativo, naquele que a tem em consideração.

CLXXXV. Outrossim, arriscamos afirmar que o “critério adicional” exigido no art. 2º(1)“i” da legislação autorai portuguesa aproxima-se, de certa forma, do *Gestaltungshöhe* alemão e do *valore artistico* previsto na lei italiana.

CLXXXVI. Em suma, ao confrontarmos o art. 194º do CPI com o disposto no art.2º (1) “i” do CDADC, concluímos que o regime mais condizente com o sistema português é o da cumulação parcial, uma vez que só se beneficiarão da dupla proteção os desenhos ou modelos que preencham os requisitos de ambos os regimes: a novidade e o caráter singular, do Direito Industrial, e a exteriorização e a originalidade do Direito de

³⁶² RIBEIRO, Bárbara Quintela, ob. cit., pp. 507.

³⁶³ RIBEIRO, Bárbara Quintela, ob. cit., pp. 507.

³⁶⁴ ROCHA, Maria Victória, *Contributos para Delimitação...*, ob. cit., pp. 787-788 e nota 95.

Autor, além da característica da criação artística para o caso específico dos desenhos ou modelos, da obra de arte aplicada e do *design*.

CLXXXVII. E essa é a posição majoritária da doutrina nacional.³⁶⁵ É também, ademais, a interpretação expressa do relatório da AIPPI relativo a Portugal, o qual descreve o regime nacional como sendo da proteção cumulativa, restrita ao universo dos desenhos ou modelos que constituam uma criação artística.³⁶⁶

CLXXXVIII. Por fim, e como bem exposto por Pedro Sousa e Silva, a *ratio legis* do art. 17º da DHDM – e, por consequência, do art. 194º do CPI – está em evitar que uma criação seja privada da tutela autoral pelo simples fato de estar registrada como desenho ou modelo. Ou seja, o objetivo das normas é “evitar a desqualificação da arte aplicada, em consequência do seu registo como desenho ou modelo”. Acrescenta ainda o autor que esse objetivo “é plenamente assegurado com o regime da cumulação parcial, não havendo necessidade de uma solução tão extrema como a da cumulação total, conferindo indiscriminadamente tutela autoral a todo e qualquer desenho ou modelo registrado”.³⁶⁷

CLXXXIX. Sobre o assunto, a jurisprudência ainda se debruça pouco e sem grandes desenvolvimentos. Imperioso ressaltar que ainda que busquemos compreender os conceitos e formas de aplicação dos critérios de cada sistema predominante nos ordenamentos jurídicos, somos sempre da opinião de que caberá, ao final e sobretudo, à jurisprudência a resolução casuística. Ao analisar o caso concreto, será o juiz o responsável pela tarefa de determinar se uma obra de arte aplicada ou um desenho ou modelo constituem ou não criações artísticas sujeitas à tutela autoral.

CXC. Até a transposição da DHDM para a lei industrial, os tribunais, ao serem confrontados com questões envolvendo a proteção cumulativa de característica da aparência pelo regime dos desenhos ou modelos e pelo Direito de Autor, orientavam-se, na sua maioria, seguindo o posicionamento de Oliveira Ascensão no sentido de que a

³⁶⁵ Cf. GONÇALES, Luís M. Couto, ob. cit., pp. 146; OLAVO, Carlos, ob. cit., pp. 73; MARQUES, J. P. Remédio, ob. cit., pp. 157 e 169; RIBEIRO, Bárbara Quintela, ob. cit., pp. 507; SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 275; LEITÃO, Luís Teles de Menezes, ob. cit., pp. 90-91; dentre outros.

³⁶⁶ “*The interplay between design and copyright protection for industrial products*”, elaborado por João Luís Garcia, em 26.03.2012, disponível em <http://aippi.org>.

³⁶⁷ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...*, ob. cit., pp. 282.

tutela jusautoral era reservada a obras que pudessem ser incluídas na previsão do art. 2º(1)“i” do CDADC, satisfazendo “uma exigência reforçada quanto à criação artística”³⁶⁸, como é possível verificar num acórdão de 22.01.2002 da Relação de Coimbra³⁶⁹ e, em sentido semelhante, uma decisão de 31.03.2003 do Tribunal da Relação do Porto³⁷⁰, e outra de 11.02.2003 do Supremo Tribunal de Justiça³⁷¹.

CXCI. Na vigência do atual CPI, podemos citar uma decisão da Relação de Guimarães de 2012³⁷² que vai ao encontro da posição que defendemos acerca do regime de cumulação parcial no ordenamento jurídico português.

CXCII. O litígio teve como objeto uma linha de torneiras destinada à cozinha e casa de banho. Em suma, ainda que alguns fundamentos utilizados na decisão careçam de lógica (v.g., a afirmação de que “a protecção conferida pela legislação em matéria de direito de autor ao criador de desenho ou modelo industrial supõe a existência do registro do desenho ou modelo em termos de propriedade industrial”³⁷³), a decisão considerou que o produto em questão, ainda que se tratasse de uma criação “fruto do espírito e engenho intelectual” do seu criador, não poderia ser qualificado como obra artística uma vez que tal qualificação não era “susceptível de gerar nas pessoas algum tipo de sentimento ou de emoção (positiva ou negativa)”. Desta forma, concluiu o tribunal que não haveria nenhum direito de autor sobre a referida linha de torneiras.

CXCIII. Essa interpretação do Tribunal da Relação de Guimarães vai, portanto, no sentido da posição da doutrina majoritária, que acompanhamos, de que os desenhos ou modelos somente se beneficiarão da protecção jusautoral quando alcançarem o patamar de criações artísticas e, para isso, a obra deverá ser capaz de criar alguma emoção nas pessoas.

³⁶⁸ SILVA, Pedro Sousa e, *A Protecção Jurídica...*, ob. cit., pp. 271.

³⁶⁹ Proc. n.º 2236/01.

³⁷⁰ Proc. n.º 1258/03.

³⁷¹ Proc. n.º 4599/02.

³⁷² Proc. n.º 1607/10.3TBBERG, de 27 de fevereiro.

³⁷³ Isto porque a ausência de registro de um desenho ou modelo não poderá constituir um obstáculo ao reconhecimento e protecção pela tutela autoral.

CXCIV. Fazemos também referência a outras duas decisões que abordaram a temática do cúmulo de proteções. Uma data de 23.11.2006, da Relação do Porto³⁷⁴, reconhecendo a um *designer* de mobiliário o direito de autor sobre um “modelo de cadeirão”; e outra bastante recente, de 10.04.2018, da Relação de Lisboa³⁷⁵, acolhendo o pedido de reconhecimento de direitos de autor a um arquiteto de luminárias. No primeiro arresto, contudo, o Tribunal limitou-se a afirmar que as “peças de mobiliário e artigos de decoração” criados pela parte autora da demanda enquadravam-se no âmbito da norma do art. 2º (1) do CDADC, sem adentrar na questão da caracterização dessas criações na qualidade de obras protegidas pelo Direito Autoral. No segundo caso concreto, o tribunal socorreu-se a já antes analisada decisão do “caso Cofemel”, no qual se afirmou, em suma, que se trata de uma tautologia a referência direta feita pelo art. 2º(1) “às obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de *design*” “que constituam criação artística” tendo em vista o fato de que a norma em questão já elenca, discriminando, as “criações intelectuais do domínio literário científico e artístico”. Outrossim, e diante do panorama jurisprudencial europeu, o tribunal entendeu que não se pode mais exigir um “elevado e altamente qualificado entendimento do conceito de vertente artística” para que se possa conferir ao *design* a correspondente proteção do Direito Autoral.

CXCV. De maneira geral, com este estudo e toda análise jurisprudencial desenvolvida, concluímos, seguindo a sábia doutrina de Pedro Sousa e Silva, que a linha que define o conceito de obra artística é “uma fronteira imprecisa e subjetiva”, o que dá azo a arbítrios judiciais. Contudo, e citando novamente o autor: “esse risco já existe desde que nasceu o Direito de Autor e nunca deixou de se manifestar, desde então, como resulta da jurisprudência [...]. Pois é da qualificação como obra artística que depende a tutela jusautorais das criações estéticas. Assim, por mais que se tente fugir a esta questão, no seio do Direito Industrial, ela continuará presente, do ‘lado de fora’, a assombrar o espírito de quem julga poder escapar à relatividade inerente a estas matérias”.³⁷⁶

CXCVI. Importante mencionar, ainda, algumas breves questões.

³⁷⁴ Proc. n.º 0633334.

³⁷⁵ Proc. n.º 225/13.9YHLSB.L1-7.

³⁷⁶ SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica...* ob. cit., pp. 289.

CXCVII. Uma das implicações da cumulação parcial que julgamos relevante a referência é a que diz respeito ao conteúdo das proteções, cuja importância surgirá no contexto de ações judiciais para a defesa dos titulares dos desenhos ou modelos. Por exemplo, um criador de um objeto revestido de criação artística que venha a beneficiar-se da proteção pela Propriedade Industrial por meio do registro como desenho ou modelo e, de forma cumulativa, da proteção conferida pelo Direito Autoral, deverá ter sempre em conta que, uma vez que o conteúdo de proteção desses dois regimes é diverso, tão logo o desenho ou modelo caia no domínio público (após 25 anos), a tutela (no caso, autoral) que permanecerá sobre a obra não será mais a mesma.

CXCVIII. Como sabemos, o Direito de Autor cobre a coincidência na criação³⁷⁷, em outras palavras, protege contra o plágio, como é possível verificar na leitura do art. 196º do CDADC, que dispõe que “Comete crime de contrafação quem utilizar, como sendo criação ou prestação sua, obra, prestação de artista, [...], que seja mera reprodução total ou parcial de obra ou prestação alheia, divulgada ou não divulgada, ou por tal modo semelhante que não tenha individualidade própria”. Já o regime dos desenhos ou modelos protege, além de eventuais cópias, aqueles que causem uma “impressão global diferente” do desenho ou modelo registrado (art. 193º, CPI).³⁷⁸ (Sublinhado nosso)

CXCIX. Com efeito, deveremos ter sempre em linha de conta que a referência a uma cumulação parcial nunca poderá ser entendida como uma tutela semelhante. A análise do caso concreto terá sempre como referência cada um dos regimes, sendo que a aplicação do regime jurídico de cada um dos direitos de propriedade intelectual poderá dar lugar a soluções díspares como, por exemplo, no juízo sobre a existência de contrafação.

CC. Outra relevante implicação que não tem como ficar de fora é quanto ao prolongamento da proteção do *design* beneficiado pela tutela autoral até 70 anos *post mortem* do seu criador. Sem dúvidas, somos da opinião de que esse prazo é extremamente longo e desapropriado, tendo em vista os efeitos negativos disto no aspecto econômico,

³⁷⁷ RIBEIRO, Bárbara Quintela, ob. cit., pp. 508.

³⁷⁸ Para um estudo completo destas implicações, *vide* em SILVA, Pedro Sousa e, *A Proteção Jurídica....*, ob. cit., pp. 282-289; SILVA, Nuno de Araújo Sousa e, ob. cit., pp. 50-56; MARQUES, J. P. Remédio, ob. cit., pp. 1255-1259.

notadamente no que tange ao progresso criativo e à concorrência. Concordamos com Couto Gonçalves que defende que a maneira de resolver essa questão seria encurtar o prazo de proteção do direito de autor para os 25 anos, especificamente para essas criações em causa.³⁷⁹ Contudo, como sabemos, essa solução hoje é inquestionável, tendo em vista a mais recente decisão do “caso Flos”³⁸⁰.

³⁷⁹ GONÇALVES, Luís M. Couto, ob. cit., pp. 158.

³⁸⁰ “Caso Flos”, parágrafos 39-44.

CONCLUSÕES

No âmbito da presente investigação, adotando a perspectiva da ordem jurídica portuguesa, tínhamos como pretensão debruçar-nos sobre a questão de saber até que ponto seria possível a cumulação de um mesmo bem intelectual (inovação estética) por Direitos de Autor e Desenho ou Modelo.

A forma como a questão é colocada, bem como a prática que se vem estabelecendo indiciam, desde logo, uma resposta positiva à questão. De fato, não existe uma norma que proíba a cumulação de tutela do mesmo bem intelectual por Direitos de Autor e Desenhos ou Modelos, algo que, de resto, tem sucedido com outros direitos de propriedade intelectual. Veja-se o caso, por exemplo, das formas que, caso ultrapassem as proibições absolutas do regime de marca³⁸¹, poderão cumular essa proteção com a proteção subjacente ao direito de autor, desenhos ou modelo ou até patente (ou modelo de utilidade). Fica-nos então a questão de saber como é que essa cumulação se deverá delinear.

A análise conjunta sobre a questão sobre a cumulação da tutela dos desenhos ou modelos e do Direito de Autor passou durante muito tempo despercebida. Só com a Diretiva 98/71/CE, que teve por objetivo a harmonização das legislações nacionais em matéria específica dos desenhos ou modelos, a questão passou a merecer mais atenção por parte da doutrina e dos tribunais. Essa circunstância originou uma discussão pobre sobre a matéria, gerando-se, ainda, uma desarmonia legal em âmbito europeu.

Contudo, a partir da previsão de 1998 e, especialmente, perante a criação dos Desenhos ou Modelos comunitários, essa questão começou a ser densamente discutida. Para discipliná-la, foram traçados, em termos dogmáticos, três distintos sistemas de proteção, a saber: a separação de regimes (não cumulação ou alternância), a proteção cumulativa (ou total) e a proteção cumulativa parcial (ou relativa).

A Diretiva 98/71 do Parlamento Europeu e do Conselho, de outubro de 1998, foi então a responsável pela disposição, no âmbito da UE, da tutela cumulativa dos desenhos

³⁸¹ Vide art. 209º (1) “b” do CPI.

ou modelos e do Direito de Autor, nomeadamente no seu art. 17º (“Qualquer desenho ou modelo protegido por um registo num Estado-membro de acordo com a presente directiva beneficia igualmente da proteção conferida pela legislação dos Estados-membros em matéria de direitos de autor). Paralelamente à Diretiva 98/71/CE, no âmbito dos Desenhos ou Modelos comunitários (DMC), o Regulamento n.º 6/2002, cujas disposições substantivas são previstas com base na Diretiva 98/71, também possibilitou aos DMC “beneficiarem-se igualmente” da proteção conferida pelas legislações nacionais em matéria de Direito de Autor em seu dispositivo 96º(2), fazendo-se constar, com efeito, os mesmos termos da diretiva.

Contudo, apesar da preferência pelo sistema de cumulação, o legislador europeu não densificou os critérios da proteção cumulativa, optando por facultar aos Estados-membros a possibilidade de estabelecimento dos requisitos e critérios de proteção dos desenhos ou modelos pela tutela autoral, permitindo, dessa forma, a existência de dois sistemas diversos dentro da UE, nomeadamente o da cumulação total e o da cumulação parcial.

A decisão do “caso Flos” acabou por confirmar a liberdade que os Estados possuem, diante do art. 17º da Diretiva, de optar pelo regime de cumulação que julguem mais adequado, tendo sido também categórica ao declarar a impossibilidade de exclusão da cumulação. Não obstante, salvo melhor opinião, temos dificuldade em seguir alguns autores que referem que o tribunal, implicitamente, excluiu a possibilidade de os Estados-membros imporem condições à obtenção da tutela do Direito de Autor aos desenhos ou modelos. Salvo melhor opinião, o acórdão em análise tenta apenas dar um conteúdo positivo ao art. 17º, evitando que possa ser interpretado num sentido que restrinja a proteção que é auferida pelas obras de arte aplicada no âmbito da legislação de cada Estado-membro. É nosso entendimento que o art. 17º não constitui uma forma de limitar a proteção das obras de arte aplicada pelo Direito de Autor, nem dá guarida ao legislador para discriminar essa proteção se já for prevista em âmbito nacional.

No que diz respeito, especificamente, ao regime jurídico português anterior ao CPI de 2003, conforme notamos, excluindo-se a proteção como modelos ou desenhos industriais de obras com “com carácter puramente artístico”, dificilmente seria possível

proteger obras por desenhos ou modelos industriais e, por isso, cumular as proteções. Diante desta análise, entendemos, partilhando da doutrina de Remédio Marques, pelo que se pode afirmar, com alguma segurança, que vigorava, na prática, um sistema de não cumulação das proteções.

Essa questão alterou-se, porém, como o CPI de 2003. A opção pela cumulação das proteções foi a via escolhida, questionando-se, ainda assim, que tipo de sistema de cumulação vigora. Se olharmos para o art. 194º (antigo art. 200º, que transpôs o art. 17º da DHDM para o CPI português), em termos literais, a lei parece indicar que se atribui, automaticamente, a proteção autoral a todo e qualquer desenho ou modelo objeto de proteção pelo Direito Industrial e, por esse motivo, podemos ser levados a crer que vigora no ordenamento jurídico português o sistema da cumulação total. Contudo, não é essa a nossa posição. Na medida em que o legislador português já conhecia a previsão anterior do CDADC quando transpôs o dispositivo comunitário para a lei nacional – a qual é clara ao dispor que o Direito de Autor protege os desenhos ou modelos que constituam criação artística – o legislador nacional aproveitou essa norma para, quando da transposição do art. 17º para o CPI, remeter a possibilidade da atribuição da tutela autoral para o regime disposto no CDADC, sujeitando os desenhos ou modelos ao cumprimento dos requisitos e condições previstos nessa lei quando pretendam beneficiar-se dela. Com efeito, sendo um desenho ou modelo novo e com caráter singular, receberá proteção nos termos do CPI. Se, em acréscimo a essas características, dispuser de um caráter artístico “no sentido de que o desenho ou modelo suscite, para além da sua aplicação funcional, uma apreciação de mérito em termos técnicos, que seja objeto de reconhecimento externo”, será também protegido pelo Direito de Autor. Em suma, ao confrontarmos o art. 194º do CPI com o disposto no art. 2º(1)“i” do CDADC, concluímos que o regime que vigora no sistema português é o da cumulação parcial, uma vez que só se beneficiarão da dupla proteção os desenhos ou modelos que preencham os requisitos de ambos os regimes (Propriedade Industrial e Direito Autoral), sendo essa a posição majoritária da doutrina nacional.

Essa afirmação tem, desde logo, um significado relevante a nível dogmático: a possível tutela por Direito de Autor de um *design* não será afetada pelo fato de este estar ou já ter sido protegido por desenho ou modelo. As condições de proteção serão

independentes e não interdependentes. Por esse motivo, numa perspectiva conceitual, estamos em crer que a expressão “cumulação parcial” não reflete, da melhor forma, a realidade jurídica nesse âmbito. De fato, melhor seria denominar-se “cumulação independente” dado que se dá por mero efeito do preenchimento de cada um dos pressupostos dos respectivos regimes e não pela circunstância de um ou outro direito ser tutelado. Isto é a proteção por uma ou outra modalidade, não tem qualquer influência na admissibilidade de cumulação. Daqui, podemos retirar uma segunda asserção: todas as vicissitudes que possam surgir, tal como a titularidade ou a círculo de proteção, ficam sujeitas ao regime do respectivo direito, devendo ser resolvidas separadamente. Essa circunstância, assumimos, não deixará de ser problemática no caso concreto. Basta imaginarmos se ambos os regimes apontarem titulares diferentes. Essa questão, porém, já foge ao escopo da presente investigação. Ainda assim, diríamos, de *jure constituto* seria recomendável a existência de um regime particular que pudesse resolver essas questões.

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de, *Desenhos ou Modelos e Peças Sobresselentes*, in *Direito Industrial*, Vol. VI – APDI, Coimbra Almedina, 2009;
- ASCENSÃO, José de Oliveira, *A Reforma do Código da Propriedade Industrial*, in *Direito Industrial*, Vol. I, APDI, Coimbra, Almedina, 2001;
- *Direito Autoral*. 2ª ed., ref. e ampl., Rio de Janeiro, Renovar, 1997;
- *Direito Civil – Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra, Coimbra Editora, 2008;
- *Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra, Coimbra Editora, 1992;
- BARAZZA, Stefano, *The individual character of a design: freedom and the ‘saturation of the state of the art’*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 8, n.º4, 2013;
- BELLIA, Marco, *Comment on “Metalco” – “Top-Tier Design”, Copyright Protection, and the Assessment of the “Artistic Value” Requirement Under Italian Law*, in *IIC* 2016, 875;
- BENLTY, Lionel, *The Design/Copyright Conflict in the United Kingdom: A History*, in E. Derclaye (Ed.), *The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future* (Cambridge Intellectual Property and Information Law), Cambridge, Cambridge University Press, 2018;
- *The Return of Industrial Copyright*, in *European Intellectual Property Review*, Vol. 10, September 2012;
- BUCCAFUSCO, Christopher / FROMER, Jeanne C., *Fashion’s Function in Intellectual Property Law*, 2017;
- CARVALHO, Maria Miguel, *Desenhos e Modelos. Caráter Singular. Cumulação com Marca*, in *Direito Industrial*, Vol. VII, APDI, Coimbra, Almedina, 2010;

- COHEN, Denis, *Le Droit des Dessins et Modèles*, 5^a ed., Paris, Economica, 2019;
- DERCLAYE, Estelle, *A Model Copyright/Design*, in E. Derclaye (Ed.), *The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future* (Cambridge Intellectual Property and Information Law), Cambridge, Cambridge University Press, 2018;
- *The Copyright/Design Interface in Italy*, in E. Derclaye (Ed.), *The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future* (Cambridge Intellectual Property and Information Law), Cambridge, Cambridge University Press, 2018;
- DERCLAYE, Estelle / LEISTNER, Matthias, *Intellectual Property Overlaps – A European Perspective*, USA, Oxford and Portland, Oregon, 2011;
- DESBOIS, Henri, *Le Droit d’Auteur en France*, 3ed., Paris, Dalloz, 1978;
- DI CATALDO, Vincenzo, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli*, 3^a ed. Milão, Giuffrè, 2012;
- ENDRICH-LAIMBÖCK, Tobias, *Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel*, in GRUR Int. 2020, 264;
- FABBIO, Philipp, *Contro una tutela autorale “facile” del design. Considerazioni a margine di una recente pronuncia della Cassazione Tedesca (Bundesgerichtshof, sent. 13 novembre 2013 – “Geburtstagszug”) e brevi note sul diritto italiano vigente*, in Rivista di Diritto Industriale, Parte I, 2015;
- *Diritto Industriale Italiano, Tomo Primo, Diritto Sostanziale*, in Massimo Scuffi e Mario Franzosi, Itália, Cedam, 2014;
- *Disegni e Modelli*, Padova, CEDAM, 2012;
- *Die Umsetzung der Richtlinie 98/71/EG über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen in Italien*, in GRUR Int. 2002;
- GONÇALES, Luís M. Couto, *Manual de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2017;

- GUIZZARDI, Silvia, *Osservazioni in tema di protezione di diritto d'autore delle opere di design*, in *Studi in Onore di Gerhard Schricker*, Milão, Giuffrè, 2005;
- HEYMANN, Laura A., *Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*, in *William & Mary Law School Scholarship Repository*, 2013, Paper 1707;
- HARTWIG, Henning, *European design law: reciprocity revisited*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 7, n.º 11, 2012;
- HUA, Jerry Jie, *Copyright Protection on Works of Applied Art: Rethinking Conceptual Separability and Aesthetic Requirement for Copyrightability*, 2016;
- KAHN, Anne-Emmanuelle, *The Copyright/Design Interface in France*, in E. Derclaye (Ed.), *The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future* (Cambridge Intellectual Property and Information Law), Cambridge, Cambridge University Press, 2018;
- KATZENBERGER, Paul, *Protection of Industrial Designs in Germany*, in ICC 1975;
- KUR, Annette, *Cumulation of IP Rights Pertaining to Product Shapes – An “Illegitimate Offspring” of IP Law?* in Gustavo Ghidini, Luis Mariano Genovesi (eds.), *Intellectual Property and Market Power - ATRIP Papers 2006-2007*, Eudeba, Buenos Aires 2008;
- *‘Unité de l’art’ is here to stay – ‘Cofemel’ and its consequences*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 15, No. 4, 2020;
- LASTRES, José Manuel Otero, et al., *Manual de La Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009;
- LEISTNER, Matthias, *Der europäische Werkbegriff*, in *Zeitschrift für Geistiges Eigentum / Intellectual Property Journal*, 5, 2013;

- *Einheitlicher europäischer Werkbegriff auch im Bereich der angewandten Kunst*, in GRUR Int., 2019;

LEITÃO, Luís Teles de Menezes, *Direito de Autor*, 2ª ed., Coimbra, Almedina, 2018;

LUCAS, André / LUCAS, Henri-Jacques / LUCAS-SCHLOETTER, Agnès / BERNAULT, Carine, *Traité de La Propriété Littéraire et Artistique*, 5ª ed., Paris, Lexis Nexis, 2017;

LIEBENAU, Diana, *Star Athletica vs. Varsity Brands – U.S. Copyright Protection for Applied Art – Part I*, in GRUR Int. 2017;

LOEWENHEIM, Ulrich / LEISTNER, Matthias / OHLY, Ansgar, et al., *Urheberrecht Kommentar*, 6ª ed. rev., Munique, Beck, 2020;

MAGELLI, Silvia, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, Itália, Cedam, 1998;

MAHMOOD, Tiffany, *Design Law in the United States as Compared to the European Community Design System: What Do We Need to Fix?*, in *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Vol. 24, n.º 2, 2014;

MARQUES, João Paulo Fernandes Remédio, *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*. Vol. I, Coimbra, Almedina, 2007;

MARZANO, Paolo, *An ill designed protection for a well designed product: Italy and its copyright protection of Industrial Design*, in RIDA, *Revue Internationale du Droit d'Auteur*, Abril, 2014;

MELLO, Alberto de Sá e, *Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos*. 2ª ed. atualizada e ampliada, Coimbra, Almedina, 2016;

MUÑOZ, Miguel Ruiz, *Diseño industrial y derecho de autor en europa (La acumulación en algunos Derechos Nacionales armonizados)*, Espanha, vLex España, 2006;

- NORDEMANN, *Relationship to other forms of protection under national law, in Community Design Regulation, An Article by Article Commentary*, 2ed., München, Beck/Hart/Nomos, 2018;
- OHLY, Ansgar, *Areas of Overlap Between Trade Mark Rights, Copyright and Design Rights in German Law*, in GRUR Int., 2007;
 - *The Case for Partial Cumulation in Germany*, in E. Derclaye (Ed.), *The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future* (Cambridge Intellectual Property and Information Law), Cambridge, Cambridge University Press, 2018;
- OLAVO, Carlos, *Desenhos e Modelos: Evolução Legislativa*, in *Direito Industrial*, Vol. III – APDI, Coimbra, Almedina, 2003;
- PEIFER, Karl-Nikolaus, “*Individualität*” or *Originality?* *Core concepts in German copyright law*, in GRUR Int. 2014;
- PEREIRA, Alexandre Libório Dias, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*. Coimbra, Almedina, 2008;
- PÉROT-MOREL, Marie-Angèle, *Le difficile conciliation du nouveau droit Communautaire des dessins et modèles et des législations nationales du Droit D’Auteur*, in *Estudios Sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*, Colección de Trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2005;
- POUILLET, Eugène, *Traité Théorique et Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique et du Droit de Représentation*, 3^a ed., Paris, Marchal et Billard, 1908 (1^a ed., Marchal et Billard, 1879);
 - *Traité Théorique et Pratique des Dessins et Modèles*. 5^a ed., Paris, Marchal & Godde, Suc., 1911 (1^a ed., Cosse, Marchal et Cie, 1868);
- QUAEDVLIEG, Antoon, *The Copyright/Design Interface in Netherlands*, in E. Derclaye (Ed.), *The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future* (Cambridge

- Intellectual Property and Information Law), Cambridge, Cambridge University Press, 2018;
- RIBEIRO, Bárbara Quintela, *A tutela jurídica da moda pelo regime dos desenhos ou modelos*, in *Direito Industrial*, Vol. V – APDI, Coimbra, Almedina, 2008;
- RICKETSON, Sam / SUTHERSANEN, Uma, *The Design/Copyright Overlap: Is There a Resolution?*, in *Overlapping Intellectual Property Rights*, coord. Neil Wilkof e Shammad Basheer, Reino Unido, Oxford University Press, 2012;
- RITSCHER, Michael / LANDOLT, Robin, *Shift of paradigm for copyright protection of the design of products*, in *GRUR Int.* 2019;
- ROCHA, Maria Victória, *Contributos para Delimitação da “Originalidade” como Requisito de Protecção da Obra pelo Direito de Autor*, in *ARS IVDICANDI – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves*, Vol. II - *Direito Privado*, Coimbra, Coimbra Editora, 2008;
- SCHRICKER, Gerhard, *Farewell to the “Level of Creativity” (Schöpfungshöhe) in German Law?*, in *IIC*, 1995;
- SILVA, Miguel Moura e, *Desenhos e modelos industriais – Um paradigma perdido?*, in *Direito Industrial*, Vol. I, APDI, Coimbra, Almedina, 2001;
- SILVA, Nuno de Araújo Sousa e, *The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property*, *Nomos*, 2014;
- SILVA, Pedro Sousa e, *A Protecção Jurídica do Design*, Coimbra, Almedina, 2017;
- *A proteção prévia dos desenhos ou modelos no novo Código da Propriedade Industrial*, in *Direito Industrial*, Vol. IV, APDI, Coimbra, Almedina, 2005;
- *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, Coimbra, Coimbra Editora, 2011;
- SUTHERSANEN, Uma, *Design Law in Europe*, London, Sweet & Maxwell, 2000;

- SUTHERSANEN, Uma / MIMLER, Marc D., *An Autonomous EU Functionality Doctrine for Shape Exclusions*, in GRUR Int. 2020;
- TU, Kevin V., *Counterfeit Fashion: The interplay between Copyright and Trademark Law in original fashion designs and designer knockoffs*, in Texas Intellectual Property Law Journal – The University of Texas School of Law, Vol. 18, Number 3, Spring 2010;
- ULMER, Eugen, *Urheber- und Verlagsrecht*, Springer, 1980;
- VANZETTI, Adriano / DI CATALDO, Vincenzo, *Manuale di Diritto Industriale*, 8 ed. Milão, Giuffrè Editore, 2018;
- VIEIRA, José Alberto Coelho, *A Estrutura do Direito de Autor no Ordenamento Jurídico Português*, Lisboa, AAFDUL, 1992;
- *Pluralidade de autores, pluralidade de obras e criação de obra protegida pelo Direito de Autor* – Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito de Lisboa, 1993;
- WELSH, Robert C., *Apparel Designs And The "Metaphysics" Of Copyright Protection*, 2014.

JURISPRUDÊNCIA

I - ALEMANHA

- BGH, 08 de maio de 1968, GRUR, 1969, pp.90 e ss.
- BGH, de 12 de julho de 1990, GRUR 1991, pp.130 e ss.
- BGH, 21 de novembro de 1991, IIC, 1993, pp.668 e ss.
- BGH, 22 de junho de 1995, GRUR, 1995, pp.581 e ss.
- BGH, 12 de maio de 2011, GRUR, 2012, pp.58 e ss.
- BGH, 13 de novembro de 2013, GRUR, 2014, pp.175 e ss., e IIC, 2014, pp.831 e ss.
- Tribunal Regional de Hamburgo, 7 de julho de 2016, Zum-RD, 2017, pp.227 e ss.
- Tribunal Regional de Nuremberg, 20 de maio de 2014, GRUR, 2014, pp.1199 e ss.
- OLG Köln, 20 de fevereiro de 2015, GRUR-RR, 2015, pp.275 e ss.
- OLG Köln, 23 de outubro de 2015, GRUR, 2016, pp.495 e ss.

II - EUA

- Caso *Mazer vs. Stein*, 347 U.S. 201 (1954).
- Caso *Esquire Inc. vs. Ringer*, 591 F.2d 796 (D.C Cir. 1978).
- Caso *Kieselstein-Cord vs. Accessories by Pearl, Inc.*, 632 F.2d 989 (2d Cir. 1980).
- Caso *Chosun Int'Inc vs. Chrisha Creations, Ltd.*, 413 F.3d 324 (2D Cir. 2005).
- Caso *Ochre LLC vs. Rockwell Architecture, Planning and Design, P.C., et al.*, 530 Fed. Appx. 19 (2nd Cir. 2013).
- Caso *Star Athletica, L.L.C. vs. Varsity Brands, Inc.*, 110 U.S.P.Q.2d 1150 (W.D. Tenn. 2014).
- Caso *Home Legend, LLC. vs. Mannington Mills, Inc. and Power Dekor Group Co. Ltd.*, 784 F.3d 1404 (11th Cir. 2015).

III - FRANÇA

- *Cour D'Appel de Paris*, 01 de junho de 2018, *Villeroy & Boch AG e outro vs. Cinar Trading B.V. e outros*.
- *Cour D'Appel de Paris*, 05 de abril de 2019, *Altadif International vs. Vente-Privée.Com*.
- *Cour D'Appel de Paris*, 18 e outubro de 2019, *Zara France e outros vs. Christian Dior Couture*.
- *Cour D'Appel de Paris*, 29 de novembro de 2019, *Abasic S.L. e outro vs. Bag's Ville*.

- *Cour D'Appel de Paris*, 19 de junho de 2020, *Olivia Garden vs. Coiff'idis*.

IV - ITÁLIA

- *Tribunale di Milano*, 2 de novembro de 2017, proc. n.º 31135/2015.

- *Tribunale di Roma*, 24 de junho de 2020, proc. n.º 7477.

V - PORTUGAL

- Tribunal da Relação de Coimbra, acórdão de 22 de janeiro de 2002, proc. n.º 2236/01.

- Supremo Tribunal de Justiça, acórdão de 11 de fevereiro de 2003, proc. n.º 4599/02.

- Tribunal da Relação do Porto, acórdão de 31 de março de 2003, proc. n.º 1258/03.

- Tribunal da Relação do Porto, acórdão de 23 de novembro de 2006, proc. n.º 0633334.

- Tribunal da Relação de Guimarães, acórdão de 27 de fevereiro de 2012, proc. n.º 1607/10.3TBBRG.

- Tribunal da Relação de Lisboa, acórdão de 10 de abril de 2018, proc. n.º 225/13.9YHLSB.L1-7.

VI – UNIÃO EUROPEIA

- Caso *Infopaq*, TJUE, 16 de julho de 2009, proc. C-5/08.

- Caso *Cofemel*, TJUE, 12 de setembro de 2019, proc. C-683/17.

- Caso *Flos*, TJUE, 27 de janeiro de 2011, proc. C-168/09.

- Caso *Premier League*, TJUE, 04 de outubro de 2011, proc. ap. C-403/08 e C-429/08.

- Caso *Painer*, TJUE, 1º de dezembro de 2011, proc. C-145/10.

- Caso *Football Dataco Ltd e outros v. Yahoo e outros*, TJUE, 1º de março de 2012, proc. C-604/10.

- Caso *Nintendo vs. PC Box Srl. e outro*, TJUE, 23 de janeiro de 2014, proc. C-355/12.

- Caso *Metalco*, TJUE, 13 de novembro de 2015, proc. n.º 23292/2015.

- Caso *Levola Hengelo BV vs. Smilde Foods BV*, TJUE, 13 de novembro de 2018, proc. C 310/17.

- Caso *Funke Medien NRW GmbH vs. Bundesrepublik Deutschland*, TJUE, 29 de julho de 2019, C 469/17.