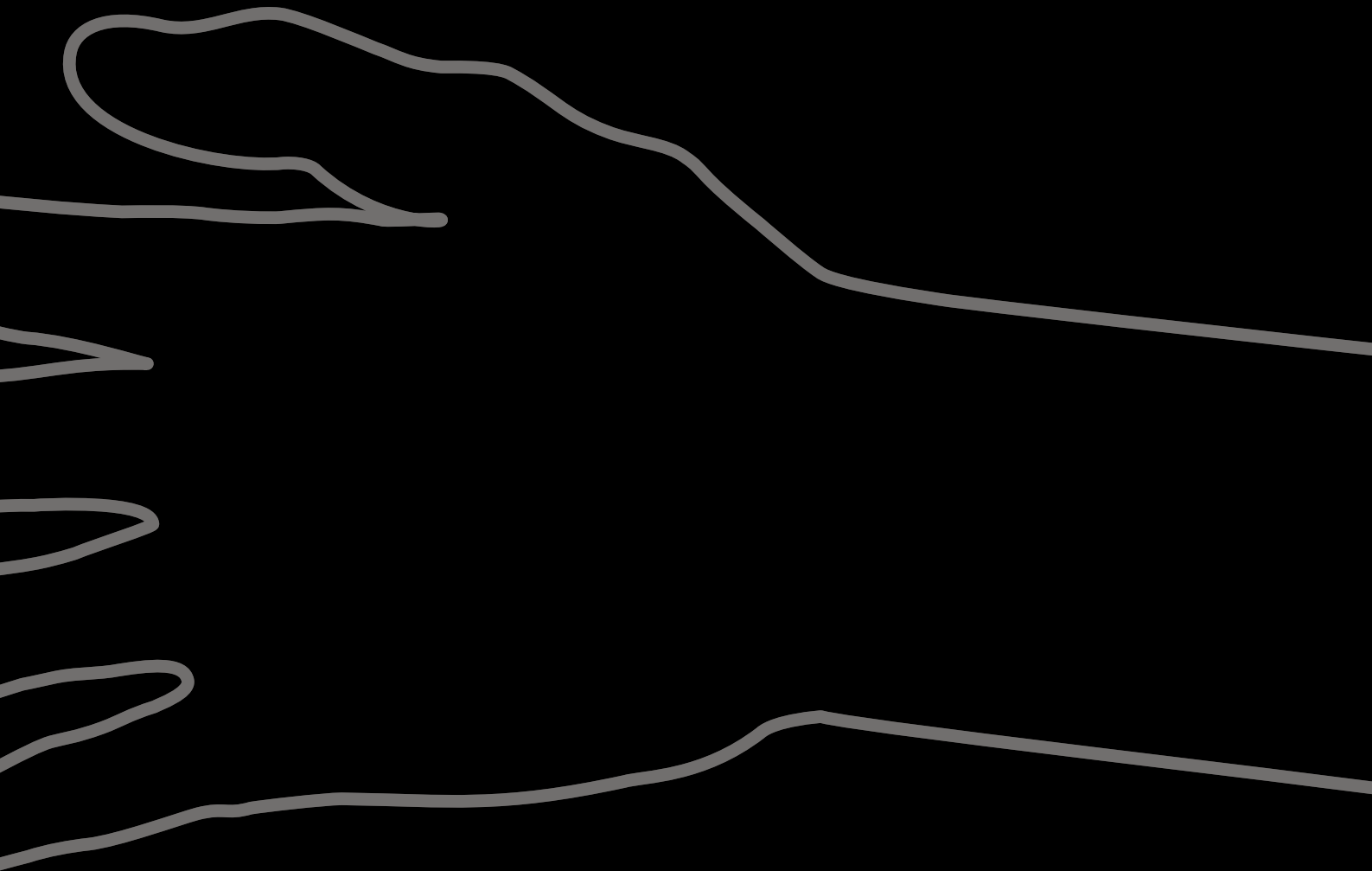




manuaL II

[DESIGNPROTEGIDO][®]





manuaL II

[DESIGNPROTEGIDO][®]

ficha técnica

Promotor:

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Edição:

GAPIdesign - Centro Português de Design

Produção:

Isabel Borja · Paula Gris Grais

Textos:

Francisco Pestana · FPGB

Mário Castro Marques · J. Pereira da Cruz, S.A.

Design Editorial:

FPGB · Consultoria e Design

Gabriela Borralho · Ana Bica · Francisco Pestana

Agradecimentos:

Ana Ruth Cesário · Isabel Santa Bárbara

Produção gráfica:

Eurodois - Artes Gráficas

Tiragem: 500 exemplares

ISBN: 978-972-9445-35-4

Depósito Legal: 201303/03

Lisboa, Dezembro de 2007

GAPIdesign

Pólo Tecnológico de Lisboa, Rua D, nº 9

1600-485 Lisboa · Portugal

Tel.: +351 21 712 08 44 · Fax: +351 21 712 08 45

E-mail: gapidesign@cpd.pt

www.cpd.pt

Design do logótipo [DesignProtegido]: Sandra Holbeche

Textos compostos em Corisande e Disturbance

© 2007 Centro Português de Design

Todos os direitos reservados

7	EDITORIAL
9	I PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE UM PROJECTO
11	1. Introdução
13	2. A relação designer/cliente
	Fase 1 - Reunião preliminar Definição da Necessidade
	Fase 2 - Definição de objectivos
	Fase 3 - Orçamento e Planeamento definitivo
	Fase 4 - Desenvolvimento do Ante-projecto
	Fase 5 - Desenvolvimento do Projecto definitivo
	Fase 6 - Produção do produto / serviço
	Fase 7 - Lançamento do produto
	Fase 8 - Monitorização e optimização pós-lançamento
21	3. Métodos de organização e apoio à actividade
	3.1 Identificação do Projecto
	3.2 Identificação de Documentos
	3.3 Organização de Documentos e Arquivos
27	4. Seleccionar um designer
31	II protecção do Design; desde a concepção ao registo
33	1. Introdução
35	2. A protecção do Design, a Propriedade Industrial e os Direitos de Autor
	2.1 As regras da Propriedade Industrial
	2.2 As regras dos Direitos de Autor
87	3. As fases do processo criativo e a sua protecção
	3.1 Precauções e sugestões
	3.2 O Acordo de Confidencialidade
	3.3 Documento Comprovativo da Divulgação Pública
	3.4 A Autorização de Utilização ou Licença de Exploração de Direitos sobre o Design
107	4. Conclusão
109	III BIBLIOGRAFIA e CONTACTOS

EDITORIAL

Mais vale “Proteger” que perder

O termo “**protegido**” tem para todos uma imediata conotação de fragilidade, fraqueza, amparo e um tom paternalista que nos habituámos a classificar negativamente.

Assuma-se que “**proteger**” é na verdade criar formas e meios de salvaguardar alguma coisa, bem ou pessoa, de ameaças indesejáveis. Assim se aplica ao ambiente, à imagem, ao património, à propriedade, a tudo o que se entende ser um bem do domínio dos direitos e liberdades de cada um e de todos. Não é excepção o que ao Design diz respeito.

Todo o investimento que é feito na procura de soluções tem como objectivo contribuir para dotar a oferta existente de novos e diferentes “produtos”, esperando, evidentemente, retorno.

É um direito que nos assiste **proteger** o que é nosso.

Mais do que um direito: uma necessidade e uma obrigação.

O conhecimento é uma importante e fundamental ferramenta para a protecção e salvaguarda de todo e qualquer processo.

Como disciplina, o Design rege-se por metodologias e processos.

As ideias e os processos criativos, obedecem e impõem uma organização e uma estrutura que permite a sua corporização em projecto e “produto”.

As matérias que constituem este manual, direccionadas para 2 grandes temas - Processo de Desenvolvimento de um Produto e Protecção do Design, pretendem informar e orientar sobre as principais fases, procedimentos e regras para **protecção** de resultados.

Com todos os que investem na procura, criação e produção de novas soluções, partilhamos esta certeza: Mais vale “proteger” que perder!

Beatriz Vidal
Vice-Presidente do CPD





I PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO

Texto: Francisco Pestana | Designer

- 11 1. Introdução
- 13 2. A relação designer / cliente
 - 13 Fase 1 - Reunião preliminar | Definição da Necessidade
 - 15 Fase 2 - Definição de objectivos
 - 15 Fase 3 - Orçamento e Planeamento definitivo
 - 16 Fase 4 - Desenvolvimento do Ante-projecto
 - 18 Fase 5 - Desenvolvimento do Projecto definitivo
 - 18 Fase 6 - Produção do produto
 - 19 Fase 7 - Lançamento do produto
 - 19 Fase 8 - Monitorização e optimização pós-lançamento
- 21 3. Métodos de organização e apoio à actividade
 - 21 3.1 Identificação do Projecto
 - 23 3.2 Identificação de documentos
 - 24 3.3 Organização de documentos e arquivos
- 27 4. Seleccionar um designer

1.

INTRODUÇÃO

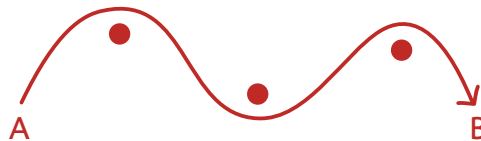
No contexto de uma relação de trabalho entre o designer  e o seu cliente  importa que a mesma se desenvolva de acordo com um procedimento que ambos conhecem e dominam. Nesse sentido, esta publicação pretende dar apoio à construção dessas relações, tão necessárias ao progresso do tecido empresarial. De forma clara e objectiva, desmistificando o processo de desenvolvimento de um produto, esta publicação descreve o procedimento base e, em paralelo, proporciona orientações sobre as diversas formas de protecção das iniciativas em questão.

A informação aqui apresentada deve ser entendida como uma orientação base para o desenvolvimento de uma metodologia própria, adequada a cada uma das realidades vividas pelos intervenientes.

A forma como esta informação é disponibilizada tem por objectivo permitir uma consulta fácil, obtendo assim, resultados práticos e efectivos no fomento de boas práticas empresariais.

É imprescindível que ambas as partes dominem verdadeiramente a metodologia base do desenvolvimento de um projecto. Se ambas tiverem uma noção exacta do papel que lhes compete desempenhar em cada momento deste processo, será com eficácia que atingirão os objectivos a que se propõem.

Fazendo uma analogia, pretende-se que ambas as partes, sabendo que caminham de A para B, conheçam *a priori* o percurso que irão cumprir nessa viagem. Em cada fase desse percurso poderão existir obstáculos diversos, no entanto ambas as partes terão a noção exacta dos objectivos intermédios e da meta a atingir. Traçar estas metas e objectivos, logo no início da relação, é assim da máxima importância.



2.

a relação DESIGNER/CLIENTE

Apresentamos de seguida um conjunto de orientações para apoio ao eficaz desenvolvimento de um projecto - o **Processo de Desenvolvimento de Projecto** (*Design Process*). O processo apresentado tem uma complexidade moderada e, como foi referido anteriormente, deve ser entendido como uma orientação base devendo ser adaptado às realidades específicas de cada projecto.

Fase 1 - Reunião preliminar | Definição da Necessidade



Como
seleccionar
um designer?
Consultar pág. 27

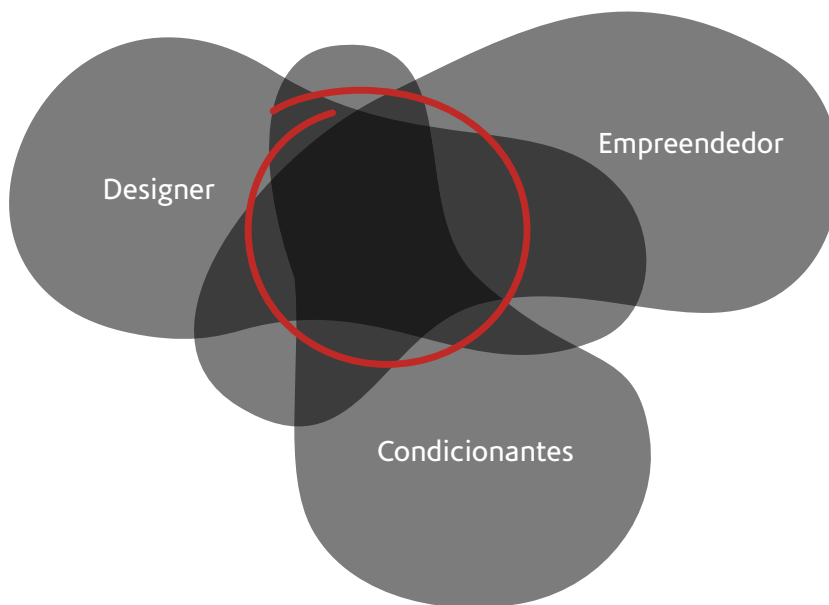
A iniciativa de colocar em prática um projecto tem sempre uma origem, um momento zero - tradicionalmente o cliente contacta o designer para que responda a uma necessidade específica mas por vezes o designer, em resultado de uma análise do mercado ou razão similar, desenvolve um trabalho exploratório que o leva a propor a um parceiro empresarial ou institucional a colaboração na materialização de determinado produto.

Certo é que, o início de vida de um produto, é resultado do acordo de intenções de diversas entidades (designer, empresa, etc.).

Nesta fase inicial devem ser considerados os diversos factores intervenientes: os interesses e objectivos das partes envolvidas, as condicionantes entre outros.

Todos estes factores a considerar têm um carácter dinâmico e é importante que ambas as partes estejam cientes das valências que terão que possuir para, no decorrer do desenvolvimento do projecto, conseguirem ultrapassar eventuais alterações das realidades que se verificavam no início do projecto.

Intervenientes




Acordo de Confidencialidade

Acta

Sendo que nesta fase se irá discutir conceitos e desenvolvimento de novos produtos é aconselhável que se salvguarde o sigilo das matérias debatidas, através da subscrição, por todos os envolvidos, de um compromisso formal - um **acordo de confidencialidade** ou **acta**, esta última caso esta fase se resuma a uma simples reunião.

Fase 2 - Definição de objectivos (Briefing ou Programa)


**Briefing ou
Programa**


No seguimento da Fase 1 são reduzidas a escrito as intenções e objectivos do projecto num documento designado de **Briefing** ou **Programa**. 

Orientações fundamentais para o desenvolvimento do projecto que devem constar nesse documento:

- Necessidades e objectivos (funcionais e outros) do produto;
- Mercado alvo;
- Tecnologia;
- Abrangência e evolução prevista do produto;
- Planeamento e metodologia proposta;
- Previsão de custos.


Nesta fase todas as orientações e documentos produzidos devem ser entendidos como documentos base que só na fase seguinte serão encerrados. Tem por objectivo a realização desse trabalho inicial e exploratório que será assim negociado tendo em vista a preparação da fase subsequente.

Fase 3 - Orçamento e Planeamento definitivo

Após a análise das **especificações, orçamento e planeamento preliminar**, desenvolvido na fase anterior, deverá ser redigida uma proposta definitiva - poderá ter a forma de um **Contrato de Prestação de Serviços**. 

**Contrato de
Prestação de
Serviços**

É recomendável ter em especial atenção as menções relativas a:

- Obrigações de cada uma das partes;
 - Objectivos do projecto;
 - Prazos e planeamento global do projecto;
 - Honorários e suas condições de liquidação;
 - Sigilo e confidencialidade (amplitude e limite temporal);
 - Direitos futuros relativos ao trabalho do qual este contrato é objecto.
- 

A subscrição deste documento pelas partes envolvidas assinala a concordância com todos os termos do mesmo e a formalização do início da colaboração.

Por vezes as empresas não formalizam esta importante fase - nesse caso é imprescindível que o designer assuma esta iniciativa e apenas avance com o desenvolvimento do projecto após a formalização da sua colaboração.

Fase 4 - Desenvolvimento do Ante-projecto

Esta é a primeira fase de desenvolvimento efectivo de soluções. ✍ Cada designer tem o seu método de trabalho de acordo com a sua formação académica e percurso profissional, no entanto, como referência podemos considerar esta metodologia base:

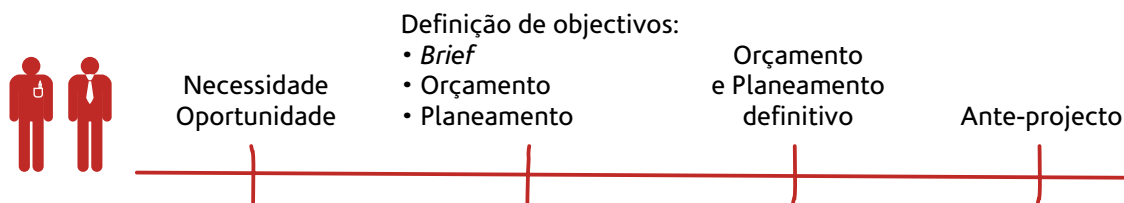
- Compreender o problema;
- Analisar os utilizadores;
- Investigar (mercado, tecnologias, etc.);
- Explorar e visualizar soluções (2D e 3D).

Nesta fase o designer irá investigar, pesquisar e explorar todas as vertentes possíveis de serem consideradas na solução final, requerendo para tal, do apoio do seu cliente

nomeadamente na disponibilização de informação comercial relevante e na análise dos processos produtivos do cliente.

O designer apresentará, para análise, um conjunto de elementos que demonstrem as soluções desenvolvidas - desenhos, ilustrações, perspectivas, maquetas, montagens fotográficas, etc. Importa nesta fase discutir todas as hipóteses possíveis - esta é, por excelência, **a fase de exploração e criatividade**.

Poderá surgir a necessidade de alterar os objectivos ou condicionantes do projecto - esta situação poderá ter influência no or-




**Documento
de Alterações**

çamento e planeamento aprovado na fase anterior. Nesse caso importa elaborar um **Documento de Alterações**, com a descrição detalhada da alteração pretendida de modo a permitir a avaliação de eventuais implicações no custo e planeamento do projecto.

Análise e aprovação do trabalho desenvolvido no ponto anterior


**Documento
de Aprovação**

De modo a concluir a fase anterior e prosseguir para a fase seguinte será necessário formalizar as opções tomadas em relação à proposta seleccionada mediante um **Documento de Aprovação**.

Eventualmente poderá surgir a necessidade de revisão do orçamento e planeamento do projecto em consequência das conclusões obtidas no desenvolvimento do Ante-

-projecto. Caso isto se verifique será necessário seguir uma tramitação idêntica à observada na Fase 3, ou seja, existindo novas condicionantes haverá que acrescentá-las, como adenda, ao contrato inicial.

Por vezes é desenvolvida e apresentada mais do que uma solução para o produto - é de referir que o **Contrato de Prestação de Serviços** firmado faz referência apenas à proposta aprovada, sendo que todas as restantes propostas apresentadas são propriedade do designer responsável pelo seu desenvolvimento. Nesse sentido é aconselhável que o designer tome posse das soluções não aprovadas de forma a minimizar o risco de uso indevido do seu trabalho no futuro.

Projecto

Produção

Lançamento

Monitorização
e optimização
pós-lançamento



Fase 5 - Desenvolvimento do Projecto definitivo

Nesta fase será desenvolvido o projecto definitivo da solução aprovada na fase anterior. Se a fase anterior é dedicada à pesquisa, análise e exploração criativa de todas as vertentes relevantes ao desenvolvimento do projecto, a Fase 5 é a fase da finalização.

Após a discussão de todos os elementos em análise será necessário preparar os elementos para a materialização do produto: desenhos técnicos, pormenores, especificações de materiais, protótipos, etc.

Como referência podemos considerar esta metodologia base de desenvolvimento:

- Maquetas 2D/3D;
- Projecto de pormenor;
- Protótipo(s);
- Testes e aperfeiçoamento.




Documento de Aprovação

Análise e aprovação do trabalho desenvolvido no ponto anterior

Neste momento será necessário formalizar a aprovação que iniciará a implementação da solução definitiva fazendo uso do **Documento de Aprovação**.

Fase 6 - Produção do produto

O papel do designer não acaba com a entrega do projecto de pormenor. Existem diversas vertentes do trabalho de produção que necessitam do apoio, conhecimentos e orientações do designer. Deverá assim considerar-se o acompanhamento de produção por parte do designer. 

→ Caso não esteja previsto no contrato firmado na Fase 3, é aconselhável a subscrição de:

- **Contrato de Prestação de Serviços de supervisão** pelo designer do trabalho de produção;
- **Contrato de Prestação de Serviços referentes a eventuais alterações** a efectuar após testes e análises do produto acabado (as “alterações” incluídas no contrato redigido na Fase 3 dizem respeito ao trabalho desenvolvido nas Fases 4 e 5 - na Fase 6 será aconselhável outro tipo de compromisso com o cliente - analisar caso a caso).



Contrato de Prestação de Serviços
(acompanhamento de produção)



Contrato de Prestação de Serviços

Fase 7 - Lançamento do produto


**Contrato
de Prestação
de Serviços**

À semelhança do referido na fase anterior também aqui o designer poderá ter um papel importante, na orientação e definição de medidas associadas ao lançamento de um produto, nomeadamente nas relacionadas com:

- Distribuição/logística;
- Comercialização (desenvolvimento de soluções diferenciadas de índole comercial);
- Iniciativas de Comunicação e Marketing (promoção no ponto de venda, brochuras, *website*, etc.).

→ Caso não esteja previsto no contrato firmado na Fase 3, é aconselhável a subscrição de um **Contrato de Prestação de Serviços** relativo aos trabalhos a executar nesta fase de lançamento do produto.

Fase 8 - Monitorização e optimização pós-lançamento



**Contrato
de Prestação
de Serviços**

Os primeiros momentos da vida de um produto podem revelar a necessidade de proceder a melhoramentos fundamentais. Sendo assim, é aconselhável o desenvolvimento de um trabalho de análise e subsequente elaboração de proposta de optimização do produto.

→ Caso não esteja previsto no contrato firmado na Fase 3, é aconselhável a subscrição de um **Contrato de Prestação de Serviços** relativo aos trabalhos a executar nesta fase de lançamento do produto.

3.

métodos de organização e apoio à actividade


De forma a permitir uma resposta conveniente às diversas solicitações enunciadas anteriormente, é imprescindível que o desenvolvimento do trabalho se processe de acordo com um método de organização rigoroso.

Apresentamos de seguida um conjunto de orientações básicas de organização, tendo em vista assegurar a agilidade de todo o processo de desenvolvimento de um produto.

3.1 Identificação do Projecto

A cada projecto deverá estar sempre associado um código identificador, numérico ou alfanumérico, que permitirá a singularização do projecto. Este código poderá ser um nº sequencial com referência ao ano em que o projecto se iniciou.

O código será referenciado em todos os documentos e elementos produzidos durante o desenvolvimento do projecto: orçamentos, ofícios, desenhos, esquemas, imagens, *e-mails*, etc.

Para uma consulta eficaz dos projectos desenvolvidos ou em desenvolvimento será necessário manter um índice digital  editável em *software* de base de dados ou similar de forma a permitir a sua rápida e fiável consulta.

Na composição do índice deverão ser considerados diversos campos imprescindíveis como:

- Código do projecto;
- Cliente/Parceiro;
- Designação abreviada do projecto*;
- Data;
- Responsável pela atribuição do código;
- Observações;
- Nº CD/DVD onde foi arquivado o projecto após a sua conclusão;
- Nº pasta de arquivo morto onde estão arquivados os documentos relativos ao projecto.

* Na redacção da designação abreviada do projecto ter em conta que estas serão as palavras-chave pesquisáveis em situações futuras, como tal é imprescindível redigir uma designação à luz dessa consideração.

Código de
Projecto

Projecto				
Código	Cliente	Descrição	Data	DVD nº
0001•2008	XPTO	Desenvolvimento de Identidade Visual	25-05-2008	1
0002•2008	ABC	Projecto ambiente de loja ABC	15-06-2008	1
0003•2008	XYZ	Design Editorial para revista XYZ	22-06-2008	2
0004•2008	AEIOU	Solução para balcão lobby Hotel AEIOU	20-07-2008	3
0005•2008	XPTO	Brochura institucional XPTO	23-07-2008	3
0006•2008	ABC	Website para lojas ABC	24-07-2008	4
0007•2008	XPTO	Cartaz 50x70cm para Museu XPTO	31-07-2008	4
0008•2008	ABC	Desenvolvimento de embalagens para ABC	03-08-2008	5

Arquivo Digital




3.2 Identificação de Documentos

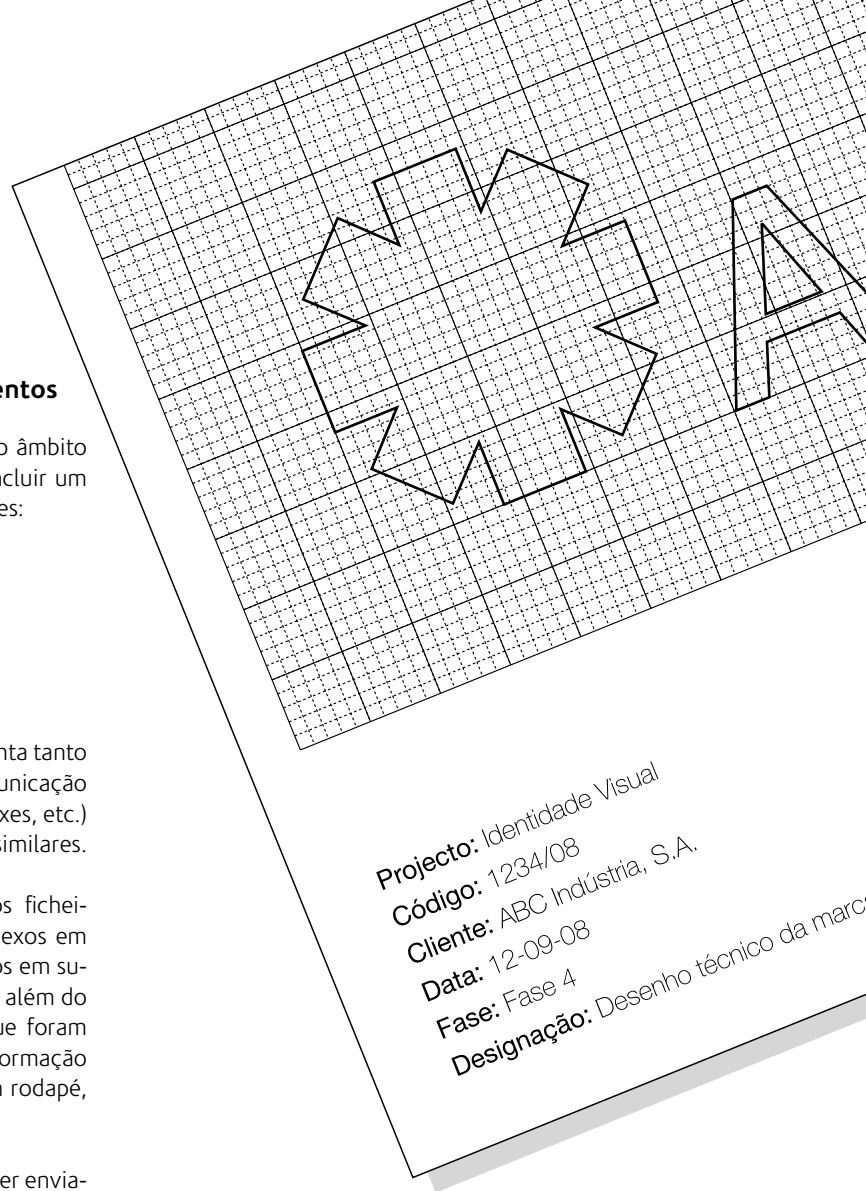
Em cada documento elaborado no âmbito de um projecto é indispensável incluir um conjunto de informações relevantes:

- Identificação do designer;
- Identificação do cliente;
- Data;
- Designação do documento;
- Código do projecto.

Esta indicação deve ser tida em conta tanto em documentos correntes de comunicação entre as partes (*e-mails*, ofícios, faxes, etc.) como em desenhos e elementos similares.



É recomendável que o nome dos ficheiros enviados ao cliente, como anexos em mensagens de *e-mail* ou fornecidos em suportes digitais, devam incluir para além do código do projecto a data em que foram editados pela última vez - esta informação deverá também estar incluída, em rodapé, no próprio ficheiro digital.

Todos os ficheiros digitais devem ser enviados em formato fechado não editável - e.g. *PDF* com protecção. 



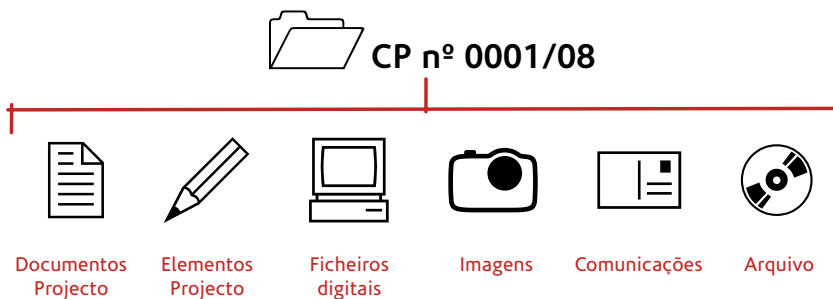
Identificação
de documentos

3.3 Organização de documentos e arquivo

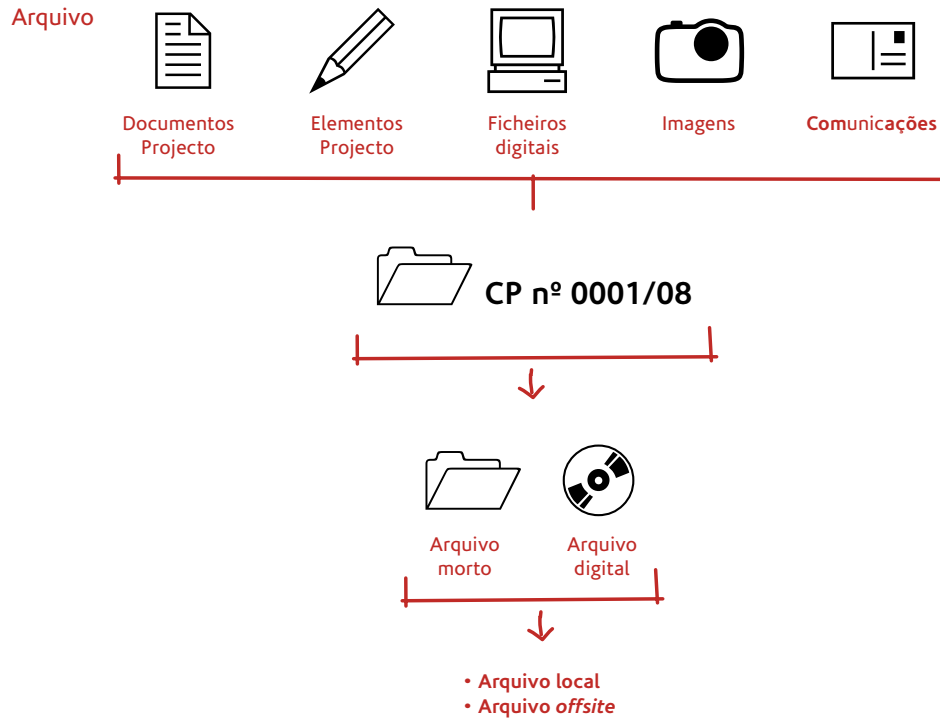
Cada projecto deverá possuir uma pasta exclusiva para arquivo  de todos os elementos produzidos no decorrer do desenvolvimento do mesmo. Esta pasta terá novamente a identificação do **código de projecto** e a mesma lógica deverá ser aplicada ao arquivo digital, , nas pastas arquivadas nos servidores e computadores das empresas assim como na organização do *software* de *e-mail*.

O arquivo de segurança e o arquivo definitivo são de importância capital - a lógica manter-se-á a mesma, ou seja, todos os elementos deverão estar inclusos numa pasta identificada com o **código de projecto**. Desta forma, consultando o índice geral, referido em 3.1, a qualquer altura poderá facilmente aceder ao arquivo exacto.

Identificação do Projecto



De referir igualmente a importância de considerar a duplicação do arquivo - uma cópia deverá estar acessível nas instalações da empresa e outra cópia deverá ser arquivada num local remoto - conceito de **arquivo local** e **arquivo *offsite***.



Existem no mercado inúmeras soluções de arquivo e *backup* com características igualmente apropriadas. Esta matéria não deve ser descurada porque, como facilmente se verifica, grande parte do trabalho desenvolvido actualmente é documentado de forma digital - a perda destes dados poderá implicar prejuízos consideráveis.

4.

seLECCIONAR UM DESIGNER

O profissional de Design

A selecção de um designer decorre de forma similar à selecção de um profissional de qualquer outra área de actividade. No entanto, o designer possui uma ferramenta de comunicação que facilita a sua apresentação a potenciais parceiros ou clientes - o portfólio.

O portfólio de um designer ou Gabinete contém um resumo dos projectos desenvolvidos anteriormente para outros clientes. Ao apresentar cada um dos projectos que compõem o portfólio, o designer demonstrará o percurso desenvolvido até ao resultado final. Dessa apresentação poderá o cliente aferir um conjunto de características: metodologia, rigor, seriedade, capacidade de gestão de projectos, inovação, criatividade assim como outro tipo de competências pessoais e profissionais.

O portfólio não deve ser entendido como um mostruário de soluções disponíveis mas sim como uma representação do património profissional do designer.

A análise rigorosa do portfólio permitirá a selecção informada e segura do profissional ideal para a iniciativa que se pretende desenvolver.

À semelhança de profissionais de outras áreas de actividade, os designers apresentam-se no mercado de várias formas, sendo mais comum a figura do designer *freelancer* e a do Gabinete de Design. Como será fácil depreender o designer *freelancer* trabalha sozinho, podendo no entanto desenvolver projectos em parceria com outros profissionais da área do Design ou outras - e.g. fotógrafos. Os Gabinetes de Design são, regra geral, constituídos por equipas multidisciplinares, ou seja, desenvolvem a sua actividade nas diversas áreas do Design. Essas equipas são muitas vezes compostas por técnicos de diversas áreas profissionais e não exclusivamente da área do Design.

Importante na selecção do profissional de Design é conhecer a sua experiência, o seu percurso e, utilizando todos os instrumentos disponíveis à decisão, optar pelo profissional que mais garantias der ao sucesso desejado para o projecto em questão.

Os designers encontram-se capacitados para entender as condicionantes e para desenvolver as soluções que irão de encontro às metas definidas - essas soluções constroem-se, passo a passo, em estreita colaboração com o cliente e demais parceiros da iniciativa. **É fulcral que se entenda que o Design é em si um processo e não apenas o resultado final ou uma característica de um produto.**

Formas de selecção

Sendo que se verifica uma aposta tão evidente, na iniciativa de desenvolvimento de um novo produto, é aconselhável que se seleccione um profissional de Design que ofereça garantias de segurança, criatividade e de profissionalismo.

O Centro Português de Design gere uma extensa base de dados com milhares de designers e Gabinetes de Design e possui, na carteira de serviços que presta, de um serviço de apoio à selecção de designers.

Existem também duas associações profissionais, a Associação Portuguesa de Designers e a Associação Nacional de Designers que poderão dar apoio à selecção de um profissional de Design.

Concursos de Design

A selecção de designers por via de concursos informais tem reconhecidas fragilidades - **o diálogo, essencial ao correcto desenvolvimento de um produto, é simplesmente inexistente.** Desta forma a solução não se constrói gradualmente e informalmente, com óbvias consequências para o resultado final do projecto.

Ao aderir à iniciativa de lançar um novo produto, o sigilo é indispensável - o risco de quebra de sigilo, em projectos desenvolvidos em concurso, é enorme. A relação com os participantes do concurso não está nesta fase formalizada e sendo assim não estão as partes obrigadas a nenhum princípio de confidencialidade. As fugas de informação podem ocorrer colocando em causa toda a iniciativa.

O processo de concurso, o seu lançamento, a selecção e convite aos diversos profissionais e a análise das diversas propostas de projectos de solução acarreta custos efectivos e quantificáveis, na maioria dos casos nada compensadores para o cliente.

Como foi referido anteriormente o Design é um processo e como tal obriga a uma simbiose e a uma constante procura

de equilíbrio entre objectivos, condicionantes, disponibilidades, etc. - o correcto desenvolvimento desse processo implica uma aposta conjunta entre o designer e o cliente e à construção de uma relação de respeito mútuo.

Certas instituições públicas têm no entanto a obrigação de desenvolver este tipo de projectos em processo de concurso. Existem formas de o fazer, respeitando as boas práticas empresariais e o investimento disponibilizado pelos participantes no desenvolvimento de soluções. A correcta construção do concurso, a composição do seu regulamento e do seu júri, a definição de objectivos e prazos assim como os *fees* de participação são de extrema importância. Nesse sentido o Centro Português de Design pode desenvolver esse tipo de serviço em situações que a tal obrigam.

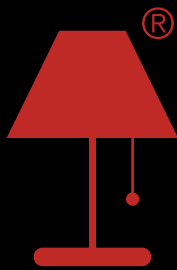
Desmistificar o risco

Os receios de iniciar uma nova relação empresarial, para a qual muitas vezes não existe experiência, leva muitos clientes a considerar estas iniciativas um risco. Esta situação é facilmente desmistificada - os profissionais de Design cumprem forçosamente as mesmas regras de mercado

que qualquer outro profissional equiparado (economista, jurista, etc.).

O não cumprimento das mais elementares regras de convivência e boas práticas empresariais terá como consequência a resolução do contrato de prestação de serviços firmado com o cliente.

Lidar com Design é lidar com criatividade e técnica em simultâneo. A elaboração de um produto completamente inovador, gera um entusiasmo que muitas vezes serve de catalizador ao desenvolvimento de outros projectos e à solidificação de relações empresariais criadas na génese desse produto.



ABCD[®]
abcde



II

PROTECÇÃO DO DESIGN; DESDE A CONCEPÇÃO AO REGISTO

Texto: Mário Castro Marques | Advogado

33	1. Introdução
35	2. A protecção do Design, a Propriedade Industrial e os Direitos de Autor
37	2.1 As regras da Propriedade Industrial
39	2.1.1 O Design e os Sinais Distintivos do Comércio
44	2.1.2 O Design e as Patentes e Modelos de Utilidade
47	2.1.3 O Design e os Desenhos ou Modelos
80	2.2 As regras dos Direitos de Autor
87	3. As fases do processo criativo e a sua protecção
89	3.1 Precauções e Sugestões
90	3.2 O Acordo de Confidencialidade
94	3.2.1 Exemplo de alguns considerandos e cláusulas de um Acordo de Confidencialidade
98	3.3 Documento Comprovativo da Divulgação Pública
100	3.3.1 Exemplo de um documento comprovativo da divulgação pública
101	3.4 A Autorização de Utilização ou Licença de Exploração de Direitos sobre o Design
103	3.4.1 Exemplo de uma autorização de utilização, ou licença de exploração, de direitos sobre o Design, considerando enquanto Obra de Arte
107	4. Conclusão

1.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta-se como um breve explicativo de alguns princípios, ideias e considerações, relacionados com o Design e a sua protecção, enquanto actividade e esforço criativo desenvolvido pelo Homem. Contudo, nos nossos dias, a actividade de criação de Design não se pode quedar pelo processo criativo propriamente dito, de concepção, de planeamento e concretização da ideia. Este processo de criação não pode ser isolado de todo um conjunto de matérias que com este necessariamente se intersectam e, em particular, no que aqui se tem em atenção, com a sua protecção. 🔒

Na verdade, proteger o trabalho de criação, deve constituir uma preocupação permanente de todos aqueles que se dedicam a criar, e que tanto esforço e empenho depositam na sua actividade, até conseguirem um resultado almejado. Sem protecção, seguramente, tudo poderá ter sido em vão. Mas, muitas vezes, há que saber como proteger, não sendo fácil nem intuitivo, ao criador, o recurso aos mecanismos de protecção previamente estabelecidos.

Proteger
o trabalho
de criação

Neste âmbito, a adopção de uma estratégia específica para cada caso, constitui uma primeira necessidade com a qual todo o designer se deverá confrontar, sempre que comece a abordar o assunto da protecção do Design.

Neste aspecto, desde o seu início, esta estratégia deverá compreender uma série de diligências, cautelas e prevenções, tendentes a restringir o acesso ao *processo e trabalho de Design*, por parte de terceiros indesejados, passando pela constante recolha e organização de um conjunto de elementos que comprovem da melhor forma possível todo o desenrolar daquele processo de Design, até se atingir a fase em que se irá iniciar a estratégia de protecção propriamente dita, e em que se ponderará como se irá querer proteger e qual a melhor forma de proteger a obra criativa de Design.

O trabalho que agora se apresenta, sem natureza nem rigor jurídicos, irá percorrer brevemente todas as etapas do *processo de Design*, de forma tanto quanto possível, acessível, sucinta e prática, realçando alguns aspectos que devem ser considerados e tidos em conta, apresentando-se sugestões, exemplos e indicações, no sentido de qualquer designer poder satisfazer o seu intento final, nesta matéria, isto é, de reservar o seu trabalho criativo para si e em seu benefício.

2.

a protecção DO DESIGN, a PROPRIEDADE INDUSTRIAL e OS DIREITOS DE AUTOR

“O Design é aquela área do conhecimento, da experiência e técnica humana, que diz respeito à capacidade do Homem de moldar o seu ambiente às suas necessidades materiais e espirituais¹.”

Na presente economia de mercado, em permanente competição, o Design é indiscutivelmente um factor de inovação e competitividade, assumindo uma relevância de considerável importância no sucesso do processo produtivo empresarial. O empresário vê-o como uma vantagem, como um factor competitivo, e encara-o como um investimento reprodutivo, como um valor acrescentado. O designer sente as suas criações enquanto o fruto do seu esforço, do empenho e iniciativa criativa. O consumidor observa-o, muitas vezes, como um factor decisivo na altura de aquisição de um produto. E é esta apetência do Design para o sucesso comercial, que o torna valioso, alvo de atenções, de procura, e também de preocupações.

Na verdade, a assumpção da importância do Design na actividade empresarial, reflec-

te-se directamente na forma como este é percebido por todos aqueles que contactam com ele, de alguma forma, desde a sua criação, à sua reprodução, até à sua comercialização.

Sendo, hoje em dia, encarado enquanto processo racional, lógico e sequencial, orientado para a resolução de problemas, o Design, enquanto “metodologia projectual”, desempenha, cada vez mais, um conjunto de funções, assumindo-se como uma actividade interactiva, que se desenrola com base na permuta de ideias e experiências, em que o designer recebe e dá, repercutindo-se directamente no próprio processo de Design.

No que concerne à criação de novo Design, pode-se observar a preocupação por parte do designer em proceder, numa fase preliminar, à realização de pesquisas com uma abrangência multidisciplinar. Este tipo de pesquisas é assumido como determinante na recolha de informação essencial para que o designer possa começar a elaborar o seu projecto de Design, proporcionando-lhe, em princípio, uma primeira percepção e um primeiro levantamento daquilo que já existe, sob pena dos seus resultados posteriores poderem ser votados ao insucesso. Neste aspecto, refira-se, que a existência

1. UPTTT N/ tradução: “Design is that area of human experience, skill and knowledge which is concerned with man’s ability to mould his environment to suit his material and spiritual needs.” - Archer, B. (1973) “The need for Design education.” Royal College of Art.

de uma relação de interacção com outras áreas tecnológicas, tende a ser vista como o ponto de partida da actividade de Design. Tanto mais que a natureza do Design moderno é tendencialmente² de base tecnológica e multidisciplinar.

Ainda nesta fase preliminar, para além daquelas pesquisas, o processo de recolha de informação estende-se frequentemente ao desenvolvimento de contactos com entidades e técnicos competentes naquelas áreas que foram eleitas pelo designer, enquanto áreas relacionadas com a sua actividade criativa.

Do mesmo modo, acontece nas etapas posteriores, de desenvolvimento e implementação, sendo que esta actividade de criação de novo Design é, mais do que um acto isolado e individual do designer, verdadeiramente, um *processo de Design* visto enquanto um método que serve para gerar novos conceitos de produtos e/ou serviços.

2. Tradicionalmente, a arquitectura, as artes plásticas, a fotografia, entre outros, são domínios considerados complementares ao Design, sem no entanto terem uma base tecnológica específica. Hodiernamente, sendo o Design entendido, cada vez mais, enquanto uma disciplina dita de base tecnológica, as relações com outras áreas tecnológicas são, por consequência, uma necessidade.



Caberá ao designer, enquanto criador e responsável principal deste processo, organizar e gerir o processo de Design, de forma a conseguir coordenar e supervisionar os *inputs* e *outputs* que vão sendo gradualmente manifestados ao longo do processo de Design.

É tendo em conta este contexto, que surge a questão da protecção do Design e do trabalho criativo que lhe está subjacente.

A concessão de uma efectiva protecção legal ao Design deve ser entendida enquanto uma forma de reconhecimento e incentivo do esforço e desempenho criativo do designer, bem como do investimento realizado. O esforço criativo e o investimento são encarados como modo de contribuição e participação em prol do desenvolvimento da Sociedade e, nesta medida, são juridicamente acautelados e valorizados.

Nesta medida, sempre que, então, estejamos perante uma criação estética protegida legalmente, são propiciadas ao seu designer, um conjunto de condições únicas e exclusivas para que este possa beneficiar das vantagens económicas, sociais e a outros títulos, que poderão advir do facto de ter sido ele o criador de um dado Design.

Partindo do acto de concepção e criação, passando-se pela fabricação e massificação na produção industrial, até à sua utilização pelo consumidor final, o Design é, na realidade, um valor acrescido, com cada vez maior significado económico, que não pode ser esquecido e tem de ser gerido de forma profissional. Da parte de quem cria e se dedica ao Design, enquanto actividade empresarial, a gestão e valorização do seu trabalho e dos seus resultados criativos, encontram-se, frequentemente, dependentes da forma como se irá proteger em relação a comportamentos de terceiros. Assim sendo, a valorização e a protecção do Design não podem ser vistas em separado e distantes entre si, mas enquanto duas faces de uma mesma realidade, não devendo ser dissociadas, sob pena de resultar prejudicado o esforço criativo do designer.

Tendo isto presente, proceder-se-á agora a uma análise, tanto quanto possível, breve, simples e prática, sem cariz jurídico, de algumas das principais regras constantes nos mecanismos ou instrumentos legais que respondem, de certo modo, às preocupações e necessidades do designer, protegendo a actividade criativa e os seus resultados. Neste sentido, encontramos, essencialmente, no Direito da Propriedade Industrial e nos Direitos de Autor, um con-

junto de regras e princípios que qualquer designer deve ter em mente quando desenvolve a sua actividade, e que passamos a seguir a enunciar.

2.1 As regras da Propriedade Industrial

O Design tem na Propriedade Industrial³ um dos seus principais suportes legais, encontrando neste um leque de mecanismos ou instrumentos legais com condições e protecções díspares. No entanto, e apesar desta disparidade, uma primeira ideia a ter em conta é a de que existe uma certa complementaridade e inter-relação entre estes instrumentos, destinando-se a protecções distintas, mas que se podem conjugar numa mesma situação. Com efeito, uma mesma situação poderá ser protegida por vários mecanismos da Propriedade Industrial, de forma complementar, tendo em conta diferentes aspectos que possam surgir nesta situação.

3. A Propriedade Industrial ou direito da Propriedade Industrial constitui um ramo do Direito que é composto por um conjunto de regras jurídicas que estabelecem um conjunto de condicionamentos e regulam certas realidades ditas intangíveis, como é o caso do Design, das Marcas, das Invenções, etc.

Por exemplo, no desenvolvimento de um projecto empresarial de uma nova lâmina de barbear, pode ser concebida uma nova configuração (um Design com um novo aspecto exterior) susceptível de ser protegida por Desenho ou Modelo; uma solução técnica de corte barbear, possível de ser protegida por Patente ou Modelo de Utilidade; e ainda adoptando uma nova designação/identificação comercial, registável enquanto Marca – uma situação em que, portanto, nos surgem três tipos de protecções complementares.

Na escolha de qual ou quais os instrumentos de protecção a adoptar no processo de criativo, o designer deverá estabelecer, entre outros factores relevantes, qual o tipo de utilização ou o destino que este projecto irá ter, de forma a poder tomar a decisão adequada nessa escolha. O destino ou destinos preponderantes que se venha a dar ao projecto em apreço é importante para se determinar a protecção (ou protecções) que melhor se adequam. Efectivamente, muitas vezes, em função deste destino que irá ser conferido ao projecto criado, poderão surgir, então, **três vias alternativas ou complementares possíveis:**

1. Como forma de identificação: aquela utilização em que o Design é encarado

essencialmente como uma forma de identificação comercial - vislumbrando-se a protecção mediante o **recurso aos chamados sinais distintivos do comércio**, nomeadamente, **marcas, logótipos, insígnias ou nomes do estabelecimento;**

2. Como forma do produto: a utilização do Design que se concretiza na criação de uma forma, textura, ou linhas de um produto - vislumbrando-se a protecção com **recurso aos chamados Desenhos ou Modelos;**

3. Como forma de solucionar um problema: a utilização do Design enquanto elemento para a solução de um problema técnico, desempenhando uma função específica nesta resolução - vislumbrando-se eventualmente a protecção da sua função **com recurso à Patente ou Modelo de Utilidade.**

Em qualquer caso, será importante saber que, em matéria de Propriedade Industrial, o registo constitui ainda hoje o elemento essencial⁴ na aquisição de uma protecção

4. Embora, mais recentemente, em matéria de Desenhos ou Modelos, foi plasmado na lei um conjunto de desvios aquele registo, e que têm já em conta o uso do Design, como infra será melhor observado. Essas alterações, em matéria de protecção do Design, reportam-se ao ano de 2003, com a entrada em vigor, no plano nacional, do novo Código da Propriedade Industrial, e, em termos comunitários, com o início do funcionamento do sistema do Desenho ou Modelo Comunitário registado e não registado.

mais segura. Pois, com efeito, só com o registo, pelo menos em Portugal, se obtém o direito de uso exclusivo sobre o Design.

No âmbito do presente trabalho, por questões práticas, daqueles três tipos de utilizações e protecções acima vislumbradas, ir-se-á atentar essencialmente à segunda das alternativas acima descritas - os Desenhos ou Modelos - sendo que as restantes serão meramente afloradas, de forma breve e genérica.

→ Dando a mostrar-se, contudo, que estas alternativas existem e podem sempre ser ponderadas na preparação da estratégia de protecção do Design.

2.1.1 O Design e os Sinais Distintivos do Comércio

No que diz respeito ao primeiro tipo de utilização, o Design surge-nos amiúde como uma forma de identificar, de se dar a conhecer, na actividade económica, um produto, um serviço, um evento, uma entidade, entre muitas outras possibilidades. Sempre que assim seja encarado, como meio de identificar, sendo utilizado para distinguir, por exemplo, um determinado produto dos demais, o recurso à protecção

dos “sinais distintivos do comércio” poderá ser uma das vias adequadas.

Dos vários mecanismos de protecção em termos de sinais distintivos, aqueles que se relacionam mais directamente com o Design são a Marca, o Logótipo, e a Insignia do estabelecimento, versando todos sobre formas de comunicação comercial ou de marketing e destinando-se a transmitir uma informação para o mercado e para os seus potenciais clientes.

No processo de registo destes sinais distintivos, o Design assume-se como uma possível mais valia para o sucesso na obtenção do seu registo. Na verdade, o Design pode eventualmente jogar, desde logo, um importante papel na questão da apreciação da confundibilidade, que infra de forma melhor será descrita.

Numa análise comparativa entre as imagens de duas marcas, por exemplo, o Design pode constituir um factor decisivo, tornando uma inconfundível em relação à outra e, assim, diferenciando-se a marca (pretendida) de outra já existente.

Para além deste papel, a utilização de Design na concepção de uma dada Marca, Logótipo ou Insignia, irá, como tal, trazer

**Sinais
distintivos**

também uma protecção a este Design, enquanto elemento constitutivo do processo de comunicação comercial e de marketing.

O que distingue uma Marca, Logótipo, ou Insígnia?

- **Marca:** no caso de uma Marca, estamos perante uma **forma de identificar um produto ou serviço**, destinando-se, desde logo, a informar sobre a proveniência empresarial dos mesmos⁵, assinalando-os no mercado em face dos restantes concorrentes.
- **Logótipo:** já no Logótipo, não se trata de identificar qualquer produto ou serviço, mas de **"referenciar"⁶ a própria entidade** que presta os serviços ou comercializa produtos.

→ Trata-se, portanto, de uma diferença relevante, entre marca e logótipo, e que o designer deverá ter em atenção, dado que é frequente, no dia-a-dia, existir uma certa confusão terminológica que poderá ocasionar um erro na sua escolha.

- **Insígnia do Estabelecimento:** no que respeita à Insígnia, estamos já perante forma de identificação que se destina, não a identificar um produto ou um serviço, ou

uma entidade, mas a **identificar⁷ um estabelecimento, uma loja**, por exemplo.

→ Como se pode assim observar, a principal diferença entre estes sinais distintivos - **Marca, Logótipo, Insígnia** - reside no facto destes se destinarem, pressupostamente, a utilizações diferentes no desenvolvimento da actividade económica e empresarial. Contudo, na prática, frequentemente, surgem muitas dificuldades neste tipo de diferenciação.

5. Cfr. nº 1 do Artigo 222º do CPI - Constituição da marca: "A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, ..., desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas."

6. Cfr artigo 301º do CPI - Constituição dos logótipos: "O logótipo pode ser constituído por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, que possam servir para referenciar qualquer entidade que preste serviços ou comercialize produtos."

7. Cfr. artigo 284 do CPI - Constituição da insígnia de estabelecimento: "1 - Considera-se insígnia de estabelecimento qualquer sinal externo composto de figuras ou desenhos, simples ou combinados com os nomes ou denominações referidos no artigo anterior, ou com outras palavras ou divisas, desde que o conjunto seja adequado a distinguir o estabelecimento. 2 - A ornamentação das fachadas e da parte das lojas, armazéns ou fábricas exposta ao público, bem como as cores de uma bandeira, podem constituir insígnia desde que individualizem perfeitamente o respectivo estabelecimento."

Alguns aspectos dos Sinais Distintivos relacionados com o Design.

a) O aspecto distintivo:

Um primeiro aspecto a considerar, nesta matéria, tem a ver o requisito essencial para ser obtida uma protecção legal: o aspecto ou carácter distintivo ou individualizador da imagem a dar ao sinal distintivo pretendido. Por carácter distintivo, ou individualizador, deve-se entender a maneira de se identificar suficientemente um determinado produto/serviço/entidade/estabelecimento, para que se possa individualizar no meio de todos os outros produtos oferecidos pelos concorrentes presentes no mercado concorrencial.

Por outras palavras, nem tudo serve para fazer parte da imagem/sinal, por exemplo, da Marca. O recurso (em exclusivo) a palavras descritivas, figuras ou símbolos, descritivos, ou genéricos sem grande valor identificador, na composição da imagem pretendida, em princípio, pouco irá trazer de novo para individualizar, em nada favorecendo na protecção que se pretende alcançar. Uma selecção cuidada do que irá fazer parte desta imagem será decisiva para se obter, ou não, uma protecção legal.

Veja-se o caso absurdo, por exemplo, de se pretender registar uma marca composta unicamente pela palavra “telefone”, destinando-se a ser utilizada em produtos de telecomunicações, nomeadamente telefones. Como poderia a marca pretendida individualizar os produtos e distingui-los em relação aos produtos da concorrência, quando todos eles são telefones?

b) A confundibilidade:

Um outro aspecto ainda a considerar, aquando da concepção e Design de um qualquer sinal distintivo, diz respeito à questão da comparação do que se pretende proteger com aquilo que já existe protegido. Na verdade, só poderá ser protegido certo sinal distintivo, com uma determinada imagem e Design, se não for considerado igual ou confundível com outros já existentes e registados.

Nesta análise comparativa, teremos de ter sempre em conta, cumulativamente, **dois aspectos:**

1. A imagem pretendida da Marca/Logótipo/Insígnia, no que se refere ao seu aspecto global, tenha ou não um dado Design, **comparando-a com as imagens dos registos já existentes;**

2. E ainda os produtos/serviços, ou a área de actividade da entidade ou do estabelecimento, nos quais irá ser utilizada a imagem referida em 1., comparando aqueles produtos/serviços com os produtos/serviços para os quais foram protegidos os registos anteriores.

De facto, a questão da confundibilidade terá de ser vista sempre com esta abordagem, sugerindo-se uma **análise por etapas**:

1º **Apreciar-se e comparar-se a imagem** do sinal distintivo pretendido com as marcas anteriores;

2º **Ver-se para que produtos/serviços/área de actividade pretendemos a nossa marca e para que estão protegidos os registos anteriores.**

→ Trata-se de uma apreciação delicada e, frequentemente, revestindo um cariz subjectivo.

Nesta análise, por etapas, uma segunda sugestão é encarar-se esta comparação **numa perspectiva do consumidor normal** daquele género de produto/serviço ou actividade. Ou seja, a melhor forma de se comparar e contrapor os sinais distintivos em questão (com os respectivos produtos/serviços/ac-

tividade), é “*vestir a pele de um possível consumidor*” e tentar-se apurar se poderá gerar confusão entre a marca pretendida e as já existentes.

Se depois de tudo isto a resposta for positiva, isto é, se se entender que, entre aquilo que foi comparado, há um risco de se confundir junto do respectivo consumidor, então, haverá que ter cautelas. Poderemos estar perante uma situação em que o designer deve reformular o seu trabalho criativo no sentido de lhe inculcir maior diferenciação, “distanciando” a imagem e Design criados daquilo que já existe registado e, deste modo, evitando-se o risco de confusão.

Qual o Objectivo?

É o risco de confusão que se tenta evitar com o estabelecimento do processo administrativo de registo e com todas estas exigências e critérios de avaliação. Pretende-se obviar, logo de início, que, no desenrolar normal da actividade económica, surjam situações de concorrência menos leal, com base nos sinais distintivos de cada agente económico, bem como evitar ainda situações em que os consumidores sejam de algum modo defraudados.

c) A inalterabilidade:

Ainda com particular relevância no Design

e concepção dos sinais distintivos, surge-nos uma outra regra importante e que é a da **inalterabilidade da imagem**⁸. Com efeito, sempre que uma Marca ou um Logótipo, por exemplo, venham a ser registados - com uma certa imagem e Design - , posteriormente, não será possível, em princípio, alterá-los.

O que se pretende?

Por uma questão de segurança para todos, é importante saber o que está registado e dar-se a conhecer aquilo que se pretende registar de novo. Para esse efeito, são publicados os registos concedidos, bem como todos os novos pedidos⁹. Mas tal não é suficiente. É necessário que, posteriormente, os registos sejam utilizados tal qual foram publicitados, e não de forma diferente. Haverá que convir que se se regista com uma certa imagem (e Design) não se pode depois utilizar de outra maneira. Ao alterar-se a imagem da Marca, por exemplo, pode já estar-se a prejudicar os direitos de terceiros, que possam ter marcas parecidas. Por isso, impõe-se, por razões de segurança,

8. Cfr. nº 1 do artigo 261.º do CPI - **Inalterabilidade da marca**: “1 - A marca deve conservar-se inalterada, ficando qualquer mudança nos seus elementos sujeita a novo registo”.

9. Em Portugal, todos estes novos pedidos e também os novos registos são, hoje em dia, publicados diariamente no BPI – Boletim da Propriedade Industrial. Claro está que a partir do momento em que são publicados os pedidos, existe uma protecção provisória para todos eles.

este princípio da inalterabilidade: a Marca ou outro sinal distintivo devem ser utilizados, no dia-a-dia, tal qual foram registados. Só assim tudo fica mais claro e seguro para todos os interessados.

Princípio da Inalterabilidade

Qual a solução?

Depois de efectuado um pedido ou depois de um registo concedido, se se pretender fazer alguma alteração à imagem e Design, em princípio, será necessário alterar o pedido ou fazer um novo (no caso de já ter o registo). Haverá sempre necessidade de se publicitar o novo pedido de protecção - com a respectiva imagem e Design - tendo-se em vista dar a conhecer publicamente o que se pretende proteger. Foi esta a solução que se encontrou de, por um lado, os titulares de registos anteriores poderem reagir e defender os seus direitos (se sentirem prejudicados com o novo pedido) e, por outro, só assim se ficando a saber, para o futuro, até onde vai a nova protecção que venha a ser concedida.

Assim apresentadas sucintamente algumas ideias relevantes em matéria de registo de sinais distintivos e da sua concepção e Design, o designer deverá ter em consideração que, quer nesta matéria dos sinais distintivos, quer noutras áreas que a seguir melhor se explicitarão, existe sempre presente

um considerável grau de subjectividade na análise destas realidades, o que, muitas vezes, torna incerto um juízo de apreciação e de viabilidade.

2.1.2 O Design e as Patentes e Modelos de Utilidade


No que concerne agora à utilização do Design enquanto parte de uma solução para um problema técnico, desempenhando uma função específica na sua resolução, é possível vislumbrar uma eventual protecção com recurso ao sistema de Patente¹⁰ ou Modelo de Utilidade. Contudo, salienta-se desde já que, não será propriamente o Design na sua vertente estética, de aspecto exterior, que irá ser analisado, mas a solução técnica que se encontra subjacente. É, com efeito, a função técnica que aqui se realça e se tem em consideração, e não o elemento estético propriamente dito. Muitas vezes, aquela mesma função técnica poderá se concretizar noutro projecto. Deste modo, a protecção que venha a ser

10. Cfr os nºs 4 e 5 do artigo 51º do CPI. Segundo estas disposições legais, o requerente poderá escolher, no início, solicitar, em simultâneo ou sucessivamente, um pedido de patente e um pedido de modelo de utilidade sobre a mesma invenção. No final, caso haja concessão, o requerente terá que optar por uma ou por outra protecção.

concedida irá incidir sobre a solução encontrada, em que o Design desempenhará, neste âmbito, uma função técnica própria.

→ Repita-se, contudo, que não será a vertente estética do Design, enquanto tal, que irá relevar para a protecção atribuída, mas a solução que foi engendrada.

De forma muito sucinta, quanto às duas protecções legais - Patente ou Modelo de Utilidade - agora em análise, cumpre, desde logo, observar que possuem um aspecto essencial em comum, que as aproxima, e que as torna perante o designer como uma escolha alternativa.

Na verdade, qualquer uma delas protege  uma invenção, enquanto solução técnica para um problema técnico, como já foi referido, sendo que, em qualquer dos casos, os requisitos de protecção são essencialmente¹¹ quase os mesmos. Quanto às diferenças entre estas duas protecções, posteriormente, apresentá-las-emos também resumidamente.

11. Na verdade, quanto à actividade inventiva, a concessão de um Modelo de utilidade prevê, se assim se pode dizer, uma **diferença sensível** em termos de exigência: poderá ser uma vantagem prática ou técnica para o fabrico ou utilização do produto ou de um processo - cfr nº 2 do artigo 120 do CPI.

Patente
ou Modelo
de Utilidade?

Quais os requisitos de Protecção?

No que concerne aos requisitos para que o designer possa recorrer à protecção através de uma Patente ou de um Modelo de Utilidade, é necessário que estejamos perante (1) uma invenção nova, que (2) implique actividade inventiva, e que seja susceptível (3) de aplicação industrial¹².

Dito de outra forma, e no que ao que agora diz respeito, para que se possa ponderar o recurso a este tipo de protecção, a criação/solução deverá:

1. Concretizar-se na apresentação de uma **invenção nova**¹³, isto é, que não seja já conhecida e compreendida no chamado estado geral da técnica¹⁴;
2. Traduzir uma **actividade inventiva**¹⁵, na medida em que seja uma solução não evidente para o perito na especialidade, em face do que já existe, ou (no caso do Modelo de Utilidade) podendo ser uma vantagem prática, ou técnica, para o fabrico de dado produto ou processo;

12. Vd. nº 1 do artigo 51º do CPI.

13. Vd. artigos 55º e 56º do CPI quanto aos requisitos de patenteabilidade e ao estado da técnica, respectivamente.

14. Vd. nº1 do artigo 56º do CPI:


15. Vd. nº 2 do artigo 55º do CPI.

16. Vd. nº 3 do artigo 55º do CPI.

3. Ter ainda uma **aplicação industrial**, isto é, possa ser utilizada ou fabricada “em qualquer género da indústria ou na agricultura¹⁶”.

Apenas preenchendo todos estes requisitos, cumulativamente, se poderá perspetivar uma protecção com recurso a Patente ou de Modelo de Utilidade.

As Principais Diferenças entre o Modelo de Utilidade e a Patente

Uma primeira diferença entre estas duas protecções,  encontra-se no respectivo procedimento administrativo de concessão. No caso do processo de concessão de Patente, o pedido é sempre sujeito a um exame de fundo pelo INPI, com vista a analisar e verificar se estão preenchidos, no caso em apreço, os requisitos de protecção supra já mencionados. Enquanto que, no caso de um processo de concessão de Modelo de Utilidade, o pedido poderá ou não ser sujeito aquele exame, conforme seja, ou não, solicitado pelo requerente.

A inexistência deste exame faz com que o Modelo de Utilidade possa ser concedido com maior celeridade (caso não haja qualquer reclamação).

Análise aos requisitos de protecção

Desta forma, como refere a lei¹⁷, com o processo do Modelo de Utilidade, pretende-se inculir maior simplicidade e rapidez na obtenção de uma protecção para a invenção, comparativamente ao que está previsto para o processo da Patente.

Custos associados à análise de requisitos

Em ligação estreita com esta primeira diferença, surge uma diferença prática relevante e que diz respeito aos custos de cada um destes processos. Com efeito, não sendo solicitado um exame, o processo de Modelo de Utilidade será menos dispendioso do que um processo de Patente.


→ No entanto, e a propósito daquela diferença entre Patente e Modelo de Utilidade, em termos de realização ou não de exame, devemos observar que, embora à partida se apresente aparentemente atractiva - a possibilidade de se poder não requer um exame (e de assim ter menos custos) - na verdade, esta opção poderá ter uma importante desvantagem.

Efectivamente, não havendo exame, o pedido de Modelo de Utilidade pode vir a ser concedido, provisoriamente, mas não se assegura ao seu titular que a sua invenção está protegida legalmente. Isto é, sem o exa-

17. Vd. nº 2 do artigo 117º do CPI

me não há nunca uma garantia que se esteja perante uma invenção nova e que esta tenha actividade inventiva - pois são estes os dois requisitos principais a ter em conta. Mais tarde, caso o titular do Modelo de Utilidade (que não foi sujeito a exame) queira impedir que terceiros usem a invenção (em que o Design desempenha uma função técnica), terá que solicitar previamente o mencionado exame que irá comprovar, ou não, se aquela invenção preenchia os requisitos legais de protecção. Só depois poderá reagir judicialmente contra o acto abusivo de terceiro.

Uma outra diferença importante, entre Patente e Modelo de Utilidade, e que já acima se tinha adiantado um pouco, diz respeito ao requisito da actividade inventiva exigida. No Modelo de utilidade, o grau de exigência afigura-se algo diferente sendo que este requisito pode ser satisfeito com a apresentação de vantagens práticas, ou técnicas, ligadas ao fabrico ou à utilização.

Ainda enquanto diferença importante entre a Patente e o Modelo de Utilidade, temos a duração  dos direitos concedidos, sendo que, na primeira, é concedido um direito de exclusivo sobre a invenção durante um período de 20 anos - sem possibilidade de renovação - enquanto que, no

Requisitos da actividade inventiva exigida

A duração dos direitos concedidos

**Invenções
protegidas
apenas por
Patente**

segundo caso, do Modelo de Utilidade, o direito de exclusivo dura 6 anos, podendo ser prorrogado por mais dois períodos de 2 anos cada, até ao máximo de 10 anos.

A terminar esta breve incursão que aborda as diferenças entre Patentes e Modelos de Utilidade, refira-se também que há um conjunto de invenções que apenas poderão ser protegidas por Patente e já não por Modelo de Utilidade. É o caso de estarmos perante invenções em matéria biológica, em matéria de substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos, sendo que, neste tipo de invenções, apenas se poderá recorrer à protecção através de Patente e não de Modelo de Utilidade.

Por último, em jeito de sugestão e advertência, haverá que adoptar sempre algum cuidado na abordagem a qualquer um destas formas de protecção - Patente ou Modelo de Utilidade - quando estejamos perante uma criação de Design. A função técnica desempenhada - repetimos - é sempre o elemento que é considerado e acautelado nas Patentes e Modelos de Utilidade, e não propriamente o aspecto exterior do Design em si mesmo. Este último releva já sim do conjunto de soluções legais que a seguir melhor se darão a conhecer.

2.1.3 O Design e os Desenhos ou Modelos

Passando-se agora a uma outra área de aplicação/utilização do Design, que se traduz então na criação de uma forma estética para um produto, ou ainda na sua textura ou respectivas linhas, surge-nos, se assim podemos dizer, um conjunto de soluções de protecção ao abrigo de uma figura que, hoje em dia, se designa por “Desenhos ou Modelos”.

A este propósito, convém desde logo observar que nesta matéria existe uma uniformização ao nível comunitário quanto ao conceito de “Desenhos ou Modelos” e ao que pode ser protegido por esta figura. Acresce ainda que, na União Europeia, surge-nos uma coexistência entre, por um lado, os **Desenhos ou Modelos nacionais**, registados em cada estado membro e, por outro, o **Desenho ou Modelo Comunitário**, registado em toda a União Europeia, como um único território - como infra serão mais bem explicados.

Com a figura dos “Desenhos ou Modelos” - sejam nacionais, sejam comunitários - pretende-se, basicamente, proteger aquele Design que se configura e manifesta na forma/aspecto estético ou na ornamenta-

ção de produtos. No entanto, para que essa protecção seja concedida exige-se que estejam preenchidos certos pressupostos e requisitos¹⁸, a seguir enunciados.

Os pressupostos e as condições de protecção dos “Desenhos ou Modelos”

No que respeita aos pressupostos, para que se possa ponderar uma possível protecção com recurso à figura dos “Desenhos ou Modelos”, é necessário desde logo que, em face da criação estética em apreço, se esteja perante:

- A existência de **um produto**, que poderá ser qualquer artigo de carácter industrial ou artesanal, seja de que tipo for, indo desde, nomeadamente, embalagens, símbolos gráficos e caracteres tipográficos, até componentes que fazem parte de produtos complexos, e ainda a elementos de apresentação.

→ Note-se, **que se excluem**, expressamente, desta figura dos “Desenhos ou Modelos”, os programas de computador.

- E que esta criação estética diga respeito ao **aspecto exterior** desse produto, consistindo este aspecto nas linhas, nos con-

tornos, cores, bem como na forma, textura ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação.

Verificados os pressupostos acima apresentados, requer-se ainda que estejam preenchidas as **seguintes condições** para o recurso à figura dos “Desenhos ou Modelos”.

• As Condições de protecção:

Para que se consiga uma protecção do Design com recurso a esta figura dos “Desenhos ou Modelos” requer-se então que, na altura em que é apresentado o pedido de protecção¹⁹, o aspecto estético cumpra, cumulativamente, duas condições^{20,21}:

seja (I) novo²² e (II) tenha aspecto singular²³.

18. Cfr. na legislação nacional, o artigo 173º do CPI - **Definição de desenho ou modelo**: “O desenho ou modelo designa a aparência da totalidade, ou de parte, de um produto resultante as características de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação.”

19. A regra é a da altura do pedido, mas atente-se que existem hoje um conjunto de desvios a esta regra. - Sobre o assunto vd. n/ observações infra sobre aspecto singular em relação ao momento relevante.

20. Sobre os requisitos da concessão cfr. nº 1 e 2 do artigo 176º do CPI - Requisitos de concessão: 1 - Gozam de protecção legal os desenhos ou modelos novos que tenham carácter singular. 2 - Gozam igualmente de protecção legal os desenhos ou modelos que, não sendo inteiramente novos, realizem combinações novas de elementos conhecidos ou disposições diferentes de elementos já usados, de molde a conferirem aos respectivos objectos carácter singular.

Conceito de Novidade I. A Novidade²⁴:

Este requisito tem a ver com a (não) divulgação do Design. Em princípio, o Design para ser protegido terá de ser novo, isto é, **não ter sido ainda divulgado anteriormente, por qualquer forma, em público**. Regra geral²⁵, para efeitos de protecção, a divulgação pública faz com que o Design deixe

21. No entendimento de alguns autores, estas duas condições não são mais do que duas faces da mesma moeda: a da originalidade - vd. Pedro Sousa e Silva, in *Direito Industrial, "A Protecção Prévia dos Desenhos ou Modelos no Novo Código da Propriedade Industrial, pág. 347. Contudo, há outros autores que fazem uma distinção entre, por um lado, a novidade e o aspecto singular e, por outro, a originalidade, entendendo que devem ser apreciadas autonomamente."* Acerca deste assunto, vd. J. P. Remédio Marques, in *Bioteecnologia(s) e Propriedade Intelectual, vol. I, pág. 174 e ss.*

22. Cfr. artigo 177º do CPI - **Novidade**: "1) O desenho ou modelo é novo se, antes do respectivo pedido de registo ou da prioridade reivindicada, nenhum desenho ou modelo idêntico foi divulgado ao público dentro ou fora do País. 2) Consideram-se idênticos os desenhos ou modelos cujas características específicas apenas diferiram em pormenores sem importância."

23. Cfr. artigo 178º do CPI - **Carácter singular**: "1) Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global causada a esse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou da prioridade reivindicada. 2) Na apreciação do carácter singular é tomado em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs para a realização do desenho ou modelo."

24. Cfr. artigo 177º do CPI, vd n/ nota anterior.


25. Trata-se, na verdade, da regra, mas, como se irá observar, existe um conjunto de situações, se podemos dizer assim, excepcionais, em que a novidade é mantida, por força da lei, apesar de já ter havido divulgação pública, vd. nomeadamente as Designadas "divulgações não oponíveis" – cfr. artigo 180º do CPI.

de ser novo. Isto é, em princípio, se foi divulgado, então, deixa de ser novo (mesmo que tenha sido o próprio designer a divulgar o Design).

→ Assim, o acto de divulgação tem por efeito, regra geral, retirar novidade ao Design, mas, como veremos, existem desvios a esta regra.

Portanto, estamos perante um conceito de novidade mais restritivo, que se afasta de alguma forma daquele conceito comum de novidade que tende a considerar ainda como novo o Design divulgado, mesmo depois do momento da sua divulgação pública.

→ Mas, refira-se ainda, nos "Desenhos ou Modelos" não se trata de toda e qualquer divulgação pública. Sempre que esta divulgação tenha resultado da comunicação a um terceiro, sujeita a um acordo de confidencialidade, então, para efeitos legais, não se considera que a criação foi sequer divulgada²⁶.

A este respeito e de salientar, observa-se que o acordo de confidencialidade  se afi-

Acordo de Confidencialidade

26. Vd. o nº 2 do Artigo 179º do CPI - Divulgação: "Não se considera, no entanto, que o desenho ou modelo foi divulgado ao público pelo simples facto de ter sido dado a conhecer a um terceiro em condições explícitas, ou implícitas, de confidencialidade."

gura como um primeiro²⁷ apoio ao designer, no início do seu processo criativo de Design, enquanto forma privilegiada de guardar o Design em segredo. Com este primeiro apoio, visa-se tentar impedir que a criação estética (ou, pelo menos, o seu embrião) caia no conhecimento público antes do devido tempo.

Tudo tem o seu tempo, cabendo, em princípio, ao designer a planificação das fases pelas quais irá passar aquele processo criativo, bem como a escolha dos momentos em que dará a conhecer a terceiros o seu Design. Para que assim aconteça, requer-se uma certa organização do processo de Design, enquanto conjunto complexo de fases, multifacetadas, e com carácter duradouro, que devem ficar, por qualquer modo, registadas e documentadas.

Assim sendo, sempre que o designer tenha necessidade de, por qualquer razão,

27. Na verdade, mesmo antes deste acordo de confidencialidade, julgamos que convirá ao designer preparar um Plano de Divulgação em que se incluirão os vários acordos de confidencialidade previstos e em que se preveja uma coordenação com o próprio processo de Design, de aquele que fará parte integrante deste. O Plano de divulgação assumirá uma natureza interna e com fins de orientação para o designer e para os seus colaboradores, enquanto que os acordos de confidencialidade se destinam a produzir efeitos em relação a terceiros, salvaguardando os interesses do designer.


mostrar o seu Design a alguém, **sugere-se a celebração de um acordo de confidencialidade** - que infra melhor será apresentado - **enquanto forma de preservar o segredo, tentando-se evitar uma divulgação pública precoce, que poderia acarretar a perda de novidade.**

Ainda acerca desta novidade, para efeitos de salvaguarda do Design, é importante observar que o designer deverá dar atenção a **dois aspectos essenciais** na elaboração de uma estratégia própria de protecção do valor acrescentado pelo Design às suas criações:

a) O designer deve ponderar e escolher, com particular atenção e cuidado, pelo menos, alguns factores relevantes, nomeadamente:

- **Quando** irá divulgar, publicamente, o seu produto ou serviço, em particular, a data exacta desta divulgação;
- **Como** irá fazer essa divulgação ao público, isto é, se será uma apresentação física numa feira ou noutro local, uma divulgação através de brochuras ou catálogos, uma divulgação num artigo de uma revista, ou num anúncio nos órgãos de comunicação social, entre outras possibilidades;

- No caso de optar pela divulgação num espaço físico, é importante a **escolha desse local** e como irá ser apresentado publicamente o novo Design, nomeadamente uma possível cobertura pelos média desse evento.

Obtenção de Provas b) Em paralelo e não menos relevante, o designer (ou alguém por este encarregado) deve cuidar de **preparar uma estratégia para recolha de elementos comprovativos** relacionados com todos estes factores acima referidos. A obtenção de provas passará pela recolha de documentos , pela solicitação a outros de certo tipo de documentos (facturas, orçamentos, declarações...), e por todo um conjunto de diligências que tenham por objectivo apresentar, de forma clara e elucidativa, a ocorrência, em datas (e locais) precisos, daqueles factores já mencionados.

Plano de Divulgação e de Obtenção de Provas Deste modo, pelo que foi até agora observado, assume-se como particularmente relevante a inclusão no processo de Design, de um **Plano de Divulgação e de Obtenção de Provas**, pensado e preparado para o futuro, e no qual o designer preveja esquemática e cronologicamente as fases pelas quais irá passar aquele processo de Design e, nomeadamente, quem poderão ser as pessoas a quem será dado conhecimento desse trabalho.

28. Cfr artigo 178º do CPI - vd. n/ nota supra.

→ Tendo-se sempre presente que a **divulgação pública, sem se proteger previamente** (ou, pelo menos, começar-se a proteger), é **um risco empresarial** que pode eventualmente acarretar prejuízos, muitas vezes, irremediáveis, para os interesses do designer.

Por isso, mesmo antes da elaboração deste plano de divulgação e obtenção de provas, ou até como último recurso para o designer, muitas vezes, **o segredo** poderá ser um primeiro passo para proteger o seu Design criado, sabendo-se que, depois de divulgado, será mais difícil uma protecção adequada.

→ Com todas estas diligências acima expostas, pretende-se evitar o velho ditado *“casa roubada, trancas às portas”*, ou seja, evitem-se prejuízos para o designer e o seu trabalho criativo, tentando-se prevenir, logo de início, situações gravosas. Naturalmente, que não se trata de uma tarefa fácil, o processo de recolha e organização de provas, mas que deve ser visto, não como uma perda de tempo, mas como uma salvaguarda do investimento.

II. O aspecto singular²⁸:

Trata-se, na verdade, de uma outra condição essencial a ser preenchida, para que o

Aspecto singular Design seja protegido através da figura dos “Desenhos ou Modelos”. O aspecto ou carácter singular tem a ver com as **características exteriores que irão revestir o Design criado**, e que o tornarão, ou não, diferente dos que já existem no mercado.

De uma maneira geral, entende-se que um “certo Design” possui carácter singular - que é diferente - quando **causa uma impressão global diferente** - na mente do “*utilizador informado*” - relativamente aquela impressão deixada por outras criações estéticas já conhecidas do público em geral. De facto, aquela criação cuja aparência se plasma num dado produto com um certo Design, e que não revista o aspecto singular, não poderá, portanto, ser protegida.

Nesta medida, consideramos importantes que o designer tenha presente, no seu processo de Design, as seguintes observações:

a) A impressão global junto do “*utilizador informado*” do produto, cujo Design está em apreciação, deve ser o critério principal para conferir se a criação estética tem aspecto singular, comparando-a com outras criações estéticas encontradas nas suas pesquisas prévias. Contudo, como se pode ver, o critério apresentado reveste-se de uma grande complexidade e, porque não, também de subjectividade.

b) Ainda a propósito desta apreciação, a lei diz-nos que se deve ainda ter em “**consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs para a realização do desenho ou modelo**”²⁹. Trata-se de um aspecto importante, pois que cada criação deve ser analisada tendo em conta o contexto específico em que se insere, **observando-se e comparando-se com aquilo que já existe, com o Design pré-existente**, e ainda tendo em consideração todo um conjunto de **limites e restrições que puderam estar presentes nas escolhas do designer** ao longo do processo de criação. Veja-se o caso em que certos traços e linhas estéticas, já existentes anteriormente, por certos motivos, irão fazer também parte do novo Design, por exemplo, por questões de utilização final do produto.

Não são os traços e linhas pré-existentes que irão ser protegidos, nem que irão relevar para uma análise comparativa. Serão, sim, os novos traços formais que o novo produto ou serviço apresenta em termos globais e que poderão conferir uma impressão global distinta (o aspecto singular), no juízo de apreciação.

29. Cfr nº 2 do artigo 178º do CPI - vd. n/ nota supra.

c) O momento relevante a que se deve reportar a apreciação do carácter singular do Design é, em princípio, a data  em que foi efectuado o pedido de registo do Desenho ou Modelo. No entanto, com as recentes modificações legislativas, já acima aventadas e que irão ser posteriormente melhor analisadas, o momento relevante para verificação do aspecto singular passou a ser, em certas situações, a data em que o Design foi divulgado publicamente, e já não a data do pedido de registo.

→ Portanto, pelo que foi acima exposto, no processo de Design, a novidade e o aspecto singular deverão ser algumas das directrizes a considerar, caso se pretenda recorrer posteriormente à figura dos “Desenhos ou Modelos”, não se esquecendo ainda o que foi acima referido acerca da elaboração de um Plano de Divulgação e de Obtenção de Provas.

A apresentação de pedido de “Desenho ou Modelo”

No que respeita agora ao início do processo de registo do “Desenho ou Modelo”, é importante analisar uma questão prévia relevante e que é a de saber quem tem direito a iniciar este processo. Na verdade,

no que respeita à apresentação do pedido de protecção do “Desenho ou Modelo”, a regra é a que o direito de apresentar um pedido de registo pertence ao designer³⁰.

Com efeito, no caso do processo de “Desenho ou Modelo”, em princípio, é o designer que tem o direito a iniciar este processo administrativo, enquanto requerente, para proteger o Design criado, sendo que, posteriormente, será ele o titular do direito - na eventualidade de vir a ser efectivamente concedida a protecção solicitada. Contudo, haverá que ter em conta que podem surgir situações excepcionais³¹ em que o direito ao pedido de registo do Desenho ou Modelo pode vir a pertencer a um terceiro, e não ao designer. Tratam-se de casos excepcionais em que a criação de novo Design é feita ao abrigo de contrato de trabalho ou ainda de um trabalho sob encomenda.

Nestas situações, a circunstância do trabalho criativo do designer ser o resultado de uma prévia relação contratual entre o

30. Segundo o artigo 181º do CPI, com as devidas adaptações, aplicam-se as regras previstas no nº1 do artigo 58º do CPI - Regra geral sobre o direito à patente (neste caso, desenho ou modelo): “O direito à patente (desenho ou modelo) pertence ao inventor (designer) ou seus sucessores por qualquer título”.

31. Ver página seguinte.

31. Segundo o artigo 182º do CPI – **regras especiais da titularidade do registo** – aos pedidos de Desenhos ou Modelos aplicam-se as regras do artigo 59º do CPI referentes à titularidade da patente. Assim: “1 - Se a invenção (neste caso, o Design) for feita durante a execução de contrato de trabalho em que a actividade inventiva (neste caso, actividade de Design) esteja prevista, o direito à patente (neste caso, ao Desenho ou Modelo) pertence à respectiva empresa. 2 - No caso a que se refere o número anterior, se a actividade inventiva não estiver especialmente remunerada, o inventor tem direito a remuneração, de harmonia com a importância da invenção. 3 - Independentemente das condições previstas no nº 1: a) Se a invenção se integrar na sua actividade, a empresa tem direito de opção à patente mediante remuneração de harmonia com a importância da invenção e pode assumir a respectiva propriedade, ou reservar-se o direito à sua exploração exclusiva, à aquisição da patente ou à faculdade de pedir ou adquirir patente estrangeira; b) O inventor deve informar a empresa da invenção que tiver realizado, no prazo de três meses a partir da data em que esta for considerada concluída; c) Se, durante esse período, o inventor chegar a requerer patente para essa invenção, o prazo para informar a empresa é de um mês a partir da apresentação do respectivo pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial; d) O não cumprimento das obrigações referidas nas alíneas b) e c), por parte do inventor, implica responsabilidade civil e laboral, nos termos gerais; e) A empresa pode exercer o seu direito de opção, no prazo de três meses a contar da recepção da notificação do inventor. 4 - Se nos termos do disposto na alínea e) do número anterior, a remuneração devida ao inventor não for integralmente paga no prazo estabelecido, a empresa perde, a favor daquele, o direito à patente referida nos números anteriores. 5 - As invenções cuja patente tenha sido pedida durante o ano seguinte à data em que o inventor deixar a empresa consideram-se feitas durante a execução do contrato de trabalho. 6 - Se, nas hipóteses previstas nos nºs 2 e 3, as partes não chegarem a acordo, a questão é resolvida por arbitragem. 7 - Salvo convenção em contrário, é aplicável às invenções feitas por encomenda, com as necessárias adaptações, o disposto nos nºs 1, 2, 4 e 5. 8 - Salvo disposição em contrário, os preceitos anteriores são aplicáveis ao Estado e corpos administrativos e, bem assim, aos seus funcionários e servidores a qualquer título. 9 - Os direitos reconhecidos ao inventor não podem ser objecto de renúncia antecipada.”

32. Cfr. artigo 59º do CPI, por remissão do artigo 182º do CPI - vd. n/ nota anterior.

designer e um terceiro, faz com que possam surgir então soluções divergentes. O direito ao pedido de registo do Desenho ou Modelo poderá pertencer a um terceiro, e não ao designer. Assim, **se o trabalho foi criado durante a execução de contrato de trabalho, encontrando-se a actividade criativa prevista, então, os direitos da obra pertencem à respectiva empresa**³². É claro que, mesmo assim, em determinadas circunstâncias, poderão surgir determinadas contrapartidas para o designer.

A este propósito, devemos também aqui fazer uma alusão à solução³³ estabelecida em matéria de direitos de autor, e que deve ser tida em consideração sempre que a criação de Design em apreço possa ser enqua-

33. Cfr. artigo 14º do CDADC - **Determinação da titularidade em casos excepcionais**: “1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 174º, a titularidade do direito de autor relativo a obra feita por encomenda ou por conta de outrem, quer em cumprimento de dever funcional quer de contrato de trabalho, determina-se de harmonia com o que tiver sido convenionado. 2 - Na falta de convenção, presume-se que a titularidade do direito de autor relativo a obra feita por conta de outrem pertence ao seu criador intelectual. 3 - A circunstância de o nome do criador da obra não vir mencionado nesta ou não figurar no local destinado para o efeito segundo o uso universal, constitui presunção de que o direito de autor fica a pertencer à entidade por conta de quem a obra é feita.” 4 - Ainda quando a titularidade do conteúdo patrimonial do direito de autor pertença àquele para quem a obra é realizada, o seu criador intelectual pode exigir, para até da remuneração ajustada e independentemente do próprio facto da divulgação ou publicação, uma remuneração especial: a) Quando a criação intelectual exceda claramente o desempenho, ainda que zeloso, da função ou tarefa que lhe estava confiada; b) Quando da obra vierem a fazer-se utilizações ou a retirar vantagens não incluídas nem previstas na fixação da remuneração ajustada.”

drada e considerada como uma obra³⁴ para efeitos de protecção mediante direitos de autor. Efectivamente, aquela criação de Design que seja qualificada como uma obra, original, como infra melhor se descreverá, encontrar-se-á também protegida por direitos de autor, sendo que, em princípio, o direito sobre esta obra pertence ao seu criador intelectual³⁵, sem necessidade, como regra geral, de qualquer registo.

Situações excepcionais dos direitos de autor

Neste âmbito, também em certas situações excepcionais, alguns³⁶ dos direitos de autor poderão vir a não pertencer ao seu criador intelectual, prevendo o legislador nacional que, no caso de *“uma obra feita por encomenda ou por conta de outrem, quer em cumprimento de dever funcional quer de contrato de trabalho... (a titularidade dos direitos)... determina-se de harmonia com o que tiver sido convencionado”*³⁷.

34. Segundo o nº 1 do artigo 1º do CDADC *“consideram-se obras as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, que, como tais, são protegidas nos termos deste Código, incluindo-se nessa protecção os direitos dos respectivos autores.”*

35. Segundo o artigo 11º do CDADC, *“o direito de autor pertence ao criador intelectual da obra, salvo disposição em contrário”*.

36. Cfr. infra n/ nota 41.

37. Cfr supra artigo 14º do CDADC - Determinação da titularidade em casos excepcionais.

→ Ou seja, nestas circunstâncias, certos direitos de autor (melhor, certas das suas faculdades) poderão ser conferidos segundo o que for estabelecido pela vontade das partes interessadas.

Contudo, ainda acerca dos direitos de autor, haverá que chamar a atenção para duas presunções³⁸ que a lei prevê:

1ª. Quando nada estiver previsto contratualmente pelos interessados, a lei presume que o titular de todos os direitos de autor é o seu criador intelectual. - Isto é, reafirma-se o princípio acima enunciado, **mas;**

2ª. *“Se o nome do criador da obra não vir mencionado nesta ou não figurar no local destinado para o efeito segundo o uso universal”*, presume-se, então, que (certos³⁹) direitos de autor *“fica(m) a pertencer à entidade por conta de quem a obra é feita.”*

38. Cfr. supra nºs 2 e 3 do artigo 14º do CDADC.

39. Esta presunção aplica-se unicamente aos direitos patrimoniais que incidem sobre o Design. Na verdade, os direitos de autor integram várias faculdades, umas de natureza patrimonial (os chamados direitos patrimoniais), outras de natureza pessoal (os chamados direitos morais). Estes últimos direitos pertencem sempre ao criador, não podendo ser alienados, nem sujeitos a renúncia. Vd. nº 2 do artigo 56º do CDADC: *“Este direito é inalienável, irrenunciável e imprescritível, perpetuando-se, após a morte do autor, nos termos do artigo seguinte.”*

Presunções previstas na lei

→ Nesta situação, algumas das faculdades dos direitos de autor passam a pertencer ao terceiro por conta de quem o designer realizou o seu trabalho.

Atendendo ao agora exposto, deve ser cuidadosamente analisado, pois não é de fácil percepção e importa ao designer ter presente estas regras e, sempre que lhe suscitem dúvidas, recorrer a apoio, particularmente quando o trabalho criativo pode ser considerado uma obra original em termos de Direitos de Autor e resultante de uma encomenda dada por um terceiro.

A protecção dos direitos do designer deve ser prevista logo de início, na altura em que a encomenda lhe foi realizada.

Os Desenhos ou Modelos - várias soluções

Passando-se agora a analisar a figura dos Desenhos ou Modelos, propriamente dita, observa-se, desde logo, que “sob a capa” desta existem várias soluções à disposição daquele designer que pretenda proteger os resultados do seu trabalho. Trata-se, na realidade, de um sistema um pouco “à la carte” em que cada qual poderá escolher a que mais lhe agrada e entenda mais conveniente.

Esquemáticamente, apresentam-se a seguir as várias soluções disponíveis, agrupadas em **três fases** consideradas relevantes no percurso percorrido pelo designer na busca de protecção para a sua criação estética:

I. Fase anterior ao pedido de registo:

- a) O Período “experimental” de 12 meses (português e Comunitário);
- b) A Protecção Prévia (portuguesa).

II. Fase de Registo:

- a) O Desenho ou Modelo Nacional (português) com registo provisório;
- b) O Desenho ou Modelo Nacional (português) registado;
- c) O Desenho ou Modelo Comunitário registado.

III. Fase sem Registo:

- a) O Desenho ou Modelo Comunitário não registado.

Estas seis soluções, podendo ser, em certos casos, **alternativas**, ou, noutros casos mesmo, **cumulativas**, conforme melhor será explicitado posteriormente, apresentam (quase) todas elas um aspecto comum relevante: **o momento da primeira divulgação pública do Design novo é determinante para a maioria destas soluções**, sendo que a partir deste momento, da data da

(primeira) divulgação ao público, se irão produzir um conjunto de efeitos jurídicos tendentes a poder acautelar alguns interesses do designer.

Tendo em conta o esquema acima apresentado, analisa-se agora, resumidamente, cada uma destas soluções.

I. Fase anterior ao pedido de registo:

a) O Período (experimental) de 12 meses.


Em que consiste?

Esta solução, a que designámos período experimental, embora o legislador não tenha criado uma designação específica para o efeito, foi adoptada em Portugal e na União Europeia e vem permitir, desde 2003, que todo o designer **possa divulgar publicamente o seu Design, durante os primeiros 12 meses, desde a data da primeira divulgação pública, sem que, apesar disto e excepcionalmente, este deixe de ser novo;** mantendo-se, por força da lei, a novidade acima já referida.

Como funciona?

O seu funcionamento é o mais simples possível: basta que o próprio designer, ou alguém por ele autorizado, promova a divulgação pública⁴⁰ do seu Design novo, por

qualquer forma e meio. O legislador comunitário apenas prevê que esta divulgação seja efectuada de forma a poder ser razoavelmente conhecida “*dos círculos especializados do sector em questão que operam na Comunidade Europeia...*”⁴¹.

A partir da data  da primeira divulgação, durante os 12 meses seguintes, o legislador dá a possibilidade ao designer de iniciar um processo de registo do seu Design, apesar deste já ter sido divulgado. Através desta solução, excepcionalmente, a novidade do Design vai ser mantida, legalmente⁴², durante este período de 12 meses.

Para que serve?

O período “experimental” serve⁴³, como a própria expressão indica, para que o designer (ou alguém por si autorizado), possa

40. Cfr. nº1 do artigo 179º do CPI - **Divulgação**: “... 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 Comunidade Europeia, no decurso da sua actividade corrente, antes da data do pedido de registo ou da prioridade reivindicada.**”

41. Vd. nota anterior.

42. Segundo o nº1 do artigo 180º do CPI - **Divulgações não oponíveis** - estabelece-se que: “*Não se considera divulgação, para efeito dos artigos 177º e 178º, sempre que, cumulativamente, o desenho ou modelo que se pretende registar tiver sido divulgado ao público: a) Pelo criador, pelo seu sucessor ou por um terceiro, na sequência de informações fornecidas, ou de medidas tomadas, pelo criador ou pelo seu sucessor; b) Durante o período de 12 meses que antecede a data de apresentação do pedido de registo ou, caso seja reivindicada uma prioridade, a data de prioridade.*”

43. Ver página seguinte.

testar as reais possibilidades comerciais do novo Design e confirmar o interesse em registar a sua criação.

Vantagens principais:

- A simplicidade e informalidade desta solução são uma vantagem para o designer, bem como a inexistência de quaisquer custos atinentes;
- O designer tem total liberdade para escolher se pretende registar depois de divulgar e testar o seu Design no mercado;
- Este período permitirá ao designer aquilatar as potencialidades comerciais da sua criação, dando-lhe algum tempo para implementar uma estratégia de comercialização e protecção nos mercados que se lhe afigurem mais adequados, na União Europeia.

Desvantagens:

- O que tem de simples, tem de inseguro. Na

43. Cfr. Considerando 20 do Preâmbulo do Regulamento (CE) nº 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, **relativo aos desenhos ou modelos comunitários**: “É igualmente necessário permitir que o criador ou o seu sucessível testem no mercado os produtos que incorporam o desenho ou modelo antes de ser tomada uma decisão sobre se é desejável a protecção resultante do seu registo como desenho ou modelo comunitário. Para o efeito, é necessário prever que a divulgação do desenho ou modelo pelo criador ou pelo seu sucessível, bem como a sua divulgação abusiva durante um período de doze meses anterior à data de depósito do pedido de registo, não deve impedir a apreciação da novidade e do carácter singular do desenho ou modelo em questão.”

verdade, a principal desvantagem que esta solução pode acarretar para os interesses do designer, tem a ver com a insegurança em termos de protecção. A prova da data da primeira divulgação pública pode ser questionada por terceiros, por qualquer forma, nomeadamente, provando que eles já usavam o mesmo Design antes daquela data;

- O recurso ao período experimental não permite assegurar ao designer que, posteriormente, venha-lhe a ser registado efectivamente o seu Design, podendo-lhe ser recusada a protecção.

Observações Complementares:

- Este período de 12 meses coexiste ainda com a protecção que é conferida pelo chamado Desenho ou Modelo Comunitário não registado, sendo que, como daremos a observar posteriormente, ao abrigo desta última solução o designer poderá, em certos casos, ver protegidos alguns dos seus interesses;
- O legislador (nacional e comunitário) prevê ainda que não será considerada divulgação, pública, sempre que estejamos perante uma situação em que **alguém, abusivamente**⁴⁴, **sem a autorização do designer**


44. Cfr. nº 2 do artigo 180º do CPI: “(...) é igualmente aplicável se o desenho ou modelo tiver sido divulgado ao público em resultado de um abuso relativamente ao criador ou ao seu sucessor.”

ou seu sucessor, começou a divulgar, por qualquer forma, o Design novo em apreço.

b) A Protecção Prévia

Em que consiste?

Trata-se de uma solução portuguesa (e não comunitária), que surgiu também em 2003, no nosso país, e que se destina, presentemente, apenas ao Design do sector dos têxteis ou vestuário, atribuindo ao designer uma prioridade⁴⁵, em termos de data, para apresentação posterior de um pedido de registo junto do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.


Na verdade, mediante a solução da protecção  prévia, o designer poderá apresentar posteriormente o seu pedido de registo no INPI, dentro do prazo de 6 meses a contar da data em que aquela protecção prévia foi concedida. Assim, excepcionalmente, a data relevante será a data da protecção prévia, e não a data de entrada do pedido de registo no INPI.

45. Artigo 217º do CPI - Direitos conferidos pela protecção prévia: "A protecção prévia confere um direito de prioridade para efeitos de eventual pedido de registo, nos termos dos artigos 173º e seguintes."

46. Na protecção provisória, o legislador prevê mesmo, expressamente, que "durante a validade da protecção prévia, somente os seus beneficiários podem requerer, para os mesmos desenhos ou modelos, os respectivos registos ..." - cfr. artigo 219º do CPI.

47. Ver página seguinte.

Como funciona?

A protecção prévia faz-se mediante o depósito das reproduções do Design novo, sendo que o designer passará a dispor de um período  de 6 meses, para apresentar posteriormente, se quiser, um pedido de registo junto do INPI, sendo que, como já referimos, a data de prioridade é a data daquele depósito. No caso de ter sido, entretanto, apresentado um pedido de registo de terceiro, no INPI, posterior à data da protecção prévia, então, desde que o designer apresente o pedido de registo naquele prazo de 6 meses, será este que irá ter prioridade⁴⁶.

Para que serve?

Tal como a solução anterior, a protecção prévia confere também a possibilidade ao designer de preparar adequadamente a estratégia que irá seguir para a comercialização e eventual protecção da sua criação estética. Contudo, esta solução não está dependente de qualquer divulgação pública, podendo o designer manter em sigilo⁴⁷ o seu Design, se quiser, durante estes 6 meses de protecção prévia e, mesmo assim poder valer-se daquela prioridade, posteriormente.

Vantagens principais:

- Confere-se, com alguma segurança, se

assim se pode dizer, a possibilidade do designer “reservar a sua vez”⁴⁸ junto do INPI, mediante a concessão de um direito de prioridade, com base na data de protecção prévia, registada numa entidade⁴⁹ reconhecida para o efeito;

- Possibilita ao designer manter o seu Design em segredo, se julgar conveniente para a sua estratégia de protecção. Durante 6 meses, a partir da data da protecção prévia, o designer tem toda a liberdade de escolha, se pretende ou não divulgar, e quando pretende divulgar. Até ao final do prazo, terá de escolher: ou iniciar um pedido de registo, ou deixar caducar a protecção prévia⁵⁰;
- Permite também ajuizar as potencialidades comerciais da criação, concedendo

47. O próprio processo de protecção prévia e a sua concessão funcionam sob um regime de segredo. Segundo o artigo 213º do CPI - conservação em regime de segredo e de arquivo - “as reproduções a que se refere o artigo anterior devem ser conservadas em regime de segredo durante o prazo de validade da protecção prévia e em regime de arquivo para além dessa validade.”

48. Vd. Pedro Sousa e Silva, in Direito Industrial, “A Protecção Prévia ...”, pág. 352.

49. Presentemente, o CITEVE é a entidade competente para a realização da protecção prévia. Vd. www.citeve.pt

50. Segundo o artigo 218º do CPI - **Caducidade**: “a protecção prévia caduca findo o prazo previsto no artigo 215º ...ou, quando for requerido o registo de qualquer dos desenhos ou modelos a que o mesmo se refere, nos termos dos artigos 173º e seguintes.”

algum tempo para preparar uma estratégia de protecção nacional.

Desvantagens:

- A principal desvantagem tem a ver com a **abrangência limitada** deste instrumento, a dois níveis:
 - No que aos **sectores de actividade** diz respeito, apenas “protege previamente” o Design de produtos têxteis e de confecções, não se estendendo a outras áreas de actividade, igualmente relevantes⁵¹ - embora se encontre prevista expressa e teoricamente esta possibilidade⁵²;
 - No que ao **espaço geográfico** concerne, este instrumento reveste apenas um âmbito nacional, apenas produzindo um efeito nacional - uma prioridade nacional - e não se alargando ao espaço comunitário ou internacional.
- Uma outra desvantagem tem a ver com o facto de se tratar de um instrumento que **atribui “apenas” uma prioridade e não um direito de exclusivo**. Se o designer, que tenha a protecção prévia do seu Design,

51. Sobre este assunto e a crítica quanto ao facto do legislador apenas ter pensado nestas duas áreas, e não em áreas como o calçado, o mobiliário, cfr. Pedro Sousa e Silva, in Direito Industrial, “A Protecção Prévia ...”, pág. 348.

52. Cfr. Artigo 211º do CPI - **Objecto do pedido**: “Podem ser objecto de pedido de protecção prévia os **desenhos ou modelos de têxteis ou vestuário ou de outras actividades regulamentadas por portaria do Ministro da Economia.**”

estiver interessado em reagir contra um acto abusivo ou ilícito de um terceiro, para que o possa fazer, terá de iniciar um pedido de registo de Desenho ou Modelo, e com exame⁵³.

- A necessidade do **depósito das amostras dos objectos** cuja estética se pretende proteger, e o facto da taxa⁵⁴ a pagar ser dependente da volumetria dessas amostras/reproduções depositadas, constituem aspectos menos vantajosos e que podem suscitar problemas em termos práticos.
- Este instrumento **não permite ao interessado, caso queira, obter uma divulgação pública “oficial” do seu Design novo**, dado que, nesta solução, o Design novo irá quedar sempre, como acima referimos, sobre um regime de segredo. A divulgação pública deverá caber ao designer, como acima já se mencionou acerca da solução do período (experimental) de 12 meses.

Observações Complementares⁵⁵:

- O mecanismo da protecção prévia é mais uma possibilidade ao alcance daquele designer que se dedica à concepção de Design na área das confecções ou dos têxteis, sendo também uma solução para que possa aquilatar as potencialidades comerciais das suas criações;

- A sua configuração actual, sectorial, e os seus limites, em comparação com outros mecanismos disponíveis, espelham algumas deficiências, que poderiam ser, de alguma forma, corrigidas, tendo em vista alargar esta solução e permitir um maior recurso pelos designers e outros criadores.

II. Fase de Registo:

A protecção jurídica a atribuir ao Design novo pressupõe, como regra, a existência de um registo ®, quer no plano nacional, quer no comunitário. Na verdade, o direito de uso exclusivo sobre aquele Design novo, que se irá impor contra actos ou utilizações abusivas de terceiros, requer, por princípio⁵⁶, a concessão prévia de um registo, nacional ou comunitário.

O direito de exclusividade requer uma concessão prévia de um registo

53. Cfr. Artigo 220º do CPI - **Pedido de registo para actos administrativos ou acções em tribunal**: “Se o beneficiário da protecção prévia, pretender intervir em processo administrativo contra a concessão de outro registo, ou se pretender interpor acção judicial com base no desenho ou modelo, deve requerer, obrigatoriamente, junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial um pedido de registo com exame, nos termos do artigo 194º.”

54. Cfr. Portaria nº 699/2003, de 31 de Julho

55. Segundo informações obtidas junto do CITEVE, desde a data da criação desta solução até ao mês de Novembro de 2007, foram já requeridas protecções prévias num número que ascende a 49 pedidos com inúmeras amostras de Design depositadas.

56. Cfr., no entanto, o actual sistema de protecção comunitário que, desde 2003, introduziu o mecanismo do Desenho ou Modelo Comunitário **não registado** e que veio, deste modo, introduzir uma situação de excepção a este princípio do registo.

Neste ponto, em Portugal, surgem então três soluções legais de protecção possíveis, a saber: o Desenho ou Modelo Nacional (português) com registo provisório, o Desenho ou Modelo Nacional (português) registado, e o Desenho ou Modelo Comunitário registado. Qualquer um destes pressupõe⁵⁷ sempre que o Design, enquanto aparência do produto, seja novo e com aspecto singular - de acordo com o que foi acima já observado.

→ Para o designer português, observamos que - como infra melhor explicaremos - poderá ainda, caso pretenda, proteger o seu Design em cada um dos países membros da União Europeia e também noutros países terceiros, recorrendo aos respectivos processos nacionais de registo.

a) O Desenho ou Modelo Nacional (português) com registo provisório

Protecção ao nível Nacional de carácter provisório

Em que consiste?

Actualmente, a não ser que o interessado solicite expressamente o contrário⁵⁸, qualquer processo de protecção de Design novo, em Portugal, junto do INPI, seguirá

57. No caso do Desenho ou Modelo com registo provisório, parte-se do pressuposto que seja novo e que tenha carácter singular, mas não se vai confirmar se de facto assim é.

um conjunto de trâmites que irão terminar num **registo provisório**⁵⁹. Neste tipo de processo, é efectuado apenas um **exame formal**⁶⁰ ao pedido de protecção do Design (não se analisando os requisitos de protecção acima referidos), sendo concedido posteriormente um registo com carácter provisório ⌚, que não revestirá uma forma definitiva de protecção.


Como funciona?



O recurso a este mecanismo de protecção tem início com um pedido junto do INPI e pagamento de taxas oficiais, seguindo-se, no prazo 📅 de 1 mês, um exame formal

58. Nº 1 do artigo 192º do CPI - **Registo provisório**: “Não tendo sido requerido exame e não havendo oposição, o registo é concedido provisoriamente e o requerente notificado para proceder ao pagamento da taxa relativa ao registo provisório.”

59. Claro está que, mesmo neste processo de registo provisório, pode surgir uma recusa por parte do INPI, desde que tenha havido uma reclamação de um terceiro e esta venha a ser considerada procedente.

60. Cfr. nº 1 do artigo 188º - **Exame quanto à forma**: “Apresentado o pedido de registo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, são examinados, no prazo de um mês, os requisitos estabelecidos nos artigos 184º a 187º.” Nota do autor: Existe uma grande diferença entre o chamado **Exame Formal** e o **Exame Substancial** ou de **Fundo**. No primeiro caso, o INPI apenas procede à análise e controlo dos aspectos formais do processo, (pagamento de taxas, prazos, e outras formalidades, etc) **não se verificando se o Design cumpre os requisitos para a concessão de um registo**. Enquanto que no Exame substancial ou de fundo, o INPI efectua já uma análise e controlo de fundo, **verificando, mediante pesquisas, se estão cumpridos os requisitos da novidade e do aspecto singular** para, então, haver lugar a uma decisão de concessão, ou não, do respectivo registo.

pelo INPI, e posterior publicação⁶¹, no prazo de  6 meses, no Boletim Oficial da Propriedade Industrial⁶², para se possibilitar assim eventuais reclamações, prevendo-se para tanto um prazo de 2 meses. No caso de não ter havido qualquer reclamação, é então concedido, provisoriamente, o registo sobre o Design pretendido.

Esta protecção, de natureza provisória , poderá perdurar, em princípio, durante todo o tempo que duraria um qualquer registo⁶³, ou seja, 5 anos , renováveis até 5 vezes.

No entanto, sempre que, por qualquer razão, seja efectuado um pedido de exame de fundo junto do INPI, sobre o Design protegido provisoriamente, então, esta situação provisória irá ser reexaminada com vista a verificar-se se poderá ser concedido um registo definitivo ou então, pelo contrário, será recusada a sua protecção.

61. Qualquer publicação de um pedido no Boletim Oficial da Propriedade Industrial vai engendrar a chamada **Protecção provisória**, prevista no artigo 5º do CPI. Assim, “o **pedido (...) de registo confere provisoriamente ao requerente, a partir da respectiva publicação no Boletim da Propriedade Industrial, protecção idêntica à que seria atribuída pela concessão do direito, para ser considerada no cálculo de eventual indemnização.**” - Cfr. nota infra acerca deste assunto.

62. O Boletim Oficial da Propriedade Industrial, em Portugal, é Designado por Boletim da Propriedade Industrial (BPI).

63. Cfr. nº1 do artigo 201º do CPI - **Duração:** “A duração do registo é de 5 anos a contar da data do pedido, podendo ser renovada, por períodos iguais, até ao limite de 25 anos.”

Aquele exame de fundo é realizado pelo INPI, nas seguintes situações:

- Sempre que o titular do registo provisório pretenda defender os seus interesses perante terceiros e, para o efeito, queira intentar uma acção judicial;
- No caso do mesmo titular pretender, por qualquer outro motivo, obter posteriormente um registo definitivo (comprovando assim que o seu Design é novo e possui carácter singular) e, deste modo, alcançar uma protecção mais forte para o seu Design;
- Naqueles casos em que terceiros interessados pretendam, por qualquer razão, ver examinada a situação do Design em questão, determinando-se se este deve ser protegido ou não.

→ Enquanto não ocorrer uma destas situações, manter-se-á o registo provisório.

Para que serve?

O registo provisório é mais um mecanismo ao dispor do designer que pretende acautelar o seu esforço criativo, revestindo-se, esta forma de protecção, de um formalismo próprio, junto do INPI, possibilitando uma publicidade oficial do pedido, e que lhe confere algumas garantias acrescidas em face dos mecanismos até agora dados a

conhecer. Nesta solução, estamos, contudo, ainda perante uma protecção “embrionária⁶⁴”, de natureza temporária, do que já uma verdadeira protecção definitiva.

Vantagens principais:

- Um primeiro conjunto de vantagens consiste na redução de custos do registo provisório e ainda numa (possível⁶⁵) maior celeridade do processo - isto, tendo como termo de comparação o processo de registo sujeito a um exame de fundo, os seus custos e prazos;
- O início de um processo de registo provisório tem sempre uma data exacta e oficialmente reconhecida - a data de entrada no INPI - e que, como já acima se deu a observar, será, regra geral, a data de prioridade, permitindo assim ao designer provar a sua prevalência face a actos de terceiros posteriores aquela data;
- Ainda como vantagem - embora não resulte directamente do próprio mecanismo - surge a circunstância deste processo ocasionar a publicação do Design no BPI, desencadeando-se, paralelamente, uma outra forma de protecção: a **protecção provisória**⁶⁶ (note-se: não se confunda com a solução acima referida, designada por **protecção prévia**).

Desvantagens:

- A concessão de um registo provisório não garante ao interessado que o seu Design preenche os requisitos de protecção: novidade e aspecto singular;
- Este mecanismo não confere a segurança nem a protecção jurídica suficientes para

64. Cfr. Pedro Sousa e Silva, in Direito Industrial, “A Protecção Prévia...”, pág. 350.

65. Em princípio, ao não ocorrer um exame de fundo, este processo será mais rápido, mas, tendo em conta que o pedido de protecção é publicado, podendo ser apresentadas depois reclamações dentro de um prazo de 2 meses, então, caso venha a surgir alguma reclamação, a celeridade desaparecerá.

66. A **protecção provisória** é um mecanismo de protecção geral, que é concedido a qualquer pedido de registo ou protecção, seja este de marca, de patente, ou de outro, e que funciona a partir do momento em que há publicação no BPI, ou então, a partir do momento em que alguém é notificado pelo requerente de que houve lugar à apresentação de um pedido no INPI. Na verdade, sendo o pedido publicado ou dado a conhecer a certas pessoas, a partir desse momento, é possível, a quem seja dado a conhecer, começar a praticar actos que ponham em causa o referido pedido de protecção. Por isso e para demover tal tipo de comportamentos, protege-se provisoriamente o referido pedido contra este tipo de actos de terceiros, sendo que este mecanismo servirá para que o interessado possa pedir judicialmente uma indemnização pelos danos sofridos desde a data da referida publicação ou comunicação. - Vd. artigo 5º do CPI - **Protecção provisória**: “1 - O pedido de patente, de modelo de utilidade ou de registo confere provisoriamente ao requerente, a partir da respectiva publicação no Boletim da Propriedade Industrial, protecção idêntica à que seria atribuída pela concessão do direito, para ser considerada no cálculo de eventual indemnização. 2 - A protecção provisória a que se refere o número anterior é opo-nível, ainda antes da publicação, a quem tenha sido notificado da apresentação do pedido e recebido os elementos necessários constantes do processo. 3 - As sentenças relativas a acções propostas com base na protecção provisória não podem ser proferidas antes da concessão ou da recusa definitiva da patente, do modelo de utilidade ou do registo.”

que o titular do registo provisório possa reagir imediatamente contra um acto ilícito ou abusivo por parte de terceiro;

- Não se concede um verdadeiro direito de uso com exclusividade, sendo apenas conferida ao interessado uma **salvaguarda jurídica** para que este possa pedir, posteriormente, um exame de fundo, sem que o seu Design tenha perdido a novidade pelo facto de já ter sido divulgado.

Observações Complementares:

- O mecanismo do registo provisório é um instrumento que foi recentemente introduzido em Portugal (2003) e que segue a tendência comunitária para introduzir uma maior flexibilidade e celeridade no processo de protecção. No entanto, se, por um lado, permite ao designer ter menos custos e uma maior rapidez, por outro, não lhe irá conferir uma garantia sólida de que possui um direito de exclusivo, que possa impedir mais eficazmente que terceiros usem o seu Design.

b) O Desenho ou Modelo Nacional (português) com registo

Protecção a nível Nacional


Em que consiste?

O processo de protecção de Desenho ou Modelo Nacional (português), com registo

(definitivo, por contraposição ao registo provisório acima mencionado), constitui a solução legal portuguesa, por excelência, ao dispor do designer para proteger o seu Design novo, vindo a conferir-lhe um direito de uso com carácter exclusivo - no caso da decisão do INPI ser favorável.

Como funciona?

Tal como o Desenho ou Modelo com registo provisório, o processo é iniciado mediante um pedido junto do INPI e pagamento das respectivas taxas oficiais⁶⁷, sendo que, neste caso, **o interessado terá⁶⁸ de solicitar expressamente que pretende submeter o seu Design a um exame de fundo**, durante este processo.

Ainda nesta fase inicial, segue-se, desde logo e no prazo  de 1 mês, um primeiro exame e que será apenas formal⁶⁹, por parte do INPI, de forma a confirmar que o pedido foi apresentado de forma regular e cumpre as formalidades exigidas. No prazo de 6

⁶⁷. Nestas taxas incluir-se-á também o valor do exame de fundo do INPI.

⁶⁸. Relativamente ao momento em que se pode pedir o exame de fundo, prevê o n.º 1 do artigo 193.º do CPI que “o exame pode ser requerido na fase de pedido ou enquanto o registo provisório se mantiver válido”, ou seja, a qualquer momento em quanto estiver válido o registo provisório.

⁶⁹. Cfr supra nota anterior acerca do exame formal acima já melhor analisada.

meses, o Design a proteger será publicado⁷⁰, no BPI - Boletim Oficial da Propriedade Industrial⁷¹, para se possibilitarem eventuais reclamações, havendo para este efeito um prazo de 2 meses.

No caso de não ter havido qualquer reclamação durante a fase de publicidade, é elaborado um relatório de exame de fundo, com base numa série de pesquisas efectuadas pelo INPI em relação aos registos de Design já existentes, no sentido de tentar apurar se, na realidade, o Design submetido cumpre os requisitos de protecção da novidade e do aspecto singular, acima já melhor enunciados. Se deste exame se concluir que o registo pode ser concedido⁷², publicar-se-á a decisão de concessão mediante um aviso de concessão no BPI.

Para que serve?

O Desenho ou Modelo, com registo ®, concedido da forma acima descrita sumaria-

mente, constituiu um forte mecanismo de protecção ao dispor do designer (ou do titular, no caso deste ser diferente), atribuindo-lhe um direito de uso exclusivo sobre o mesmo, oponível a qualquer um, em Portugal, durante o período de validade ⌚ e nas condições acima já descritas.

Vantagens principais:

- A existência de um registo confere uma segurança jurídica ao seu titular, superior a todas as outras soluções legais até agora já referidas;
- Concede-se ao titular um direito⁷³ de utilizar o Design, com exclusividade, na actividade empresarial, conforme venham a ser os seus objectivos e interesses;
- Faculta-se ao titular do direito a possibilidade de proibir que terceiros façam um uso comercial desse título de registo de Design, sem o seu consentimento, permitindo-se que aquela possa reagir imediatamente contra um acto ilícito ou abusivo

70. A publicação de um pedido no Boletim Oficial da Propriedade Industrial engendra, então, a chamada Protecção provisória, acima já melhor analisada.

71. O Boletim Oficial da Propriedade Industrial, em Portugal, é designado por Boletim da Propriedade Industrial (BPI).

72. No caso de se concluir que não pode ser concedido o registo, haverá lugar a uma notificação ao interessado para que este possa apresentar as suas observações e tentar demonstrar as razões pelas quais afinal deverá ser concedido o registo pretendido. Para maiores detalhes, vd. n.ºs 5 a 9.º do artigo 194 do CPI.

73. Cfr artigo 203.º do CPI - **Direitos conferidos pelo registo:** "1 O registo de um desenho ou modelo confere ao seu titular o direito exclusivo de o utilizar e de proibir a sua utilização por terceiros sem o seu consentimento. 2 A utilização referida no número anterior abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, a exportação ou a utilização de um produto em que esse desenho ou modelo foi incorporado, ou a que foi aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos fins".

por parte de terceiro, mediante recurso aos meios colocados à sua disposição pela lei;



- A concessão de um registo sobre um Design, que foi sujeito previamente a um exame de fundo, confere também uma presunção a favor do seu titular de que aquele seu Design é, na verdade, novo, e tem aspecto singular, preenchendo os requisitos legais.

Desvantagens:

- Desde logo, esta solução mostra-se mais dispendiosa para o designer, dado que terá de pagar mais uma taxa, a de exame;
- Para além disso, o processo de registo demorará mais tempo do que a solução da protecção provisória, pois que haverá lugar a mais uma etapa e que é a realização de um exame de fundo sobre o pedido de registo de Design pretendido.

Observações Complementares:

- Esta solução do Desenho ou Modelo Nacional (português) com registo irá atribuir (no caso de ser proferida uma decisão favorável) um direito de uso exclusivo ao designer (ou outro titular) sobre o Design em apreço, sendo que aquele direito terá algumas das seguintes características específicas:

1. É um direito de uso exclusivo que abrange apenas o território nacional;
2. Para além disso, irá durar, como já se tinha avançado, durante um período de 5 anos, podendo o titular, se quiser, renová-lo até mais 5 vezes - num total de 25 anos, a contar da data em que foi efectuado o pedido; 
3. Em termos de protecção, este direito confere a possibilidade do titular impedir a fabricação e comercialização, no mercado nacional, de *“desenhos ou modelos que não suscitem uma impressão global diferente no utilizador informado.”*⁷⁴
4. Para além disso, haverá que ter em conta o que foi acima mencionado acerca dos limites a esta protecção fundados no **grau de liberdade do criador**. Ou seja, o Design novo estará protegido  naquela medida em que seja resultado da liberdade de criação do criador - não se encontrando protegidos detalhes e traços estéticos que já existam anteriormente ou que resultem do facto destes desempenharem determinadas funcionalidades.

É, nestas circunstâncias e desta maneira, que o titular do direito de uso exclusivo sobre um Design novo ver-lhe-á protegi-

74. Vd. sobre os efeitos do registo - artigo 199º do CPI.

da a sua criação, ao ser-lhe concedido um registo de Desenho ou Modelo Nacional (português). - Na nossa opinião, apresenta-se como a solução que melhor poderá proteger os interesses do designer.

Protecção em toda a União Europeia

c) O Desenho ou Modelo Comunitário registado

Em que consiste?

A solução do Desenho ou Modelo Comunitário registado é também uma outra alternativa disponível para o designer que pretenda protegê-lo, não apenas no plano nacional, mas também em todo o território comunitário, sendo, portanto, uma solução mais abrangente do que a do Desenho ou Modelo Nacional registado. Assim sendo, está prevista a concessão de um direito de uso, com carácter exclusivo, mas para toda a União Europeia.

Trata-se de uma solução comunitária que foi adoptada como forma de possibilitar uma melhor construção do mercado interno e a livre circulação de mercadorias, destinando-se particularmente a proteger e a permitir uma melhor circulação daqueles produtos que incorporam Design.

Como funciona?

A obtenção de Desenho ou Modelo Comunitário registado segue um processo único de natureza comunitária, que é gerido e decidido por um organismo comunitário - o IHMI - Instituto para a Harmonização do Mercado interno - e que irá atribuir um único direito, válido e directamente eficaz, em todos os países membros.

Para iniciar este processo comunitário é necessário apresentar um pedido, devidamente⁷⁵ instruído com a reprodução do Design que se pretende proteger, bem como pagar as respectivas taxas oficiais, sendo que tal pedido pode ser apresentado directamente junto do IHMI, que se encontra sediado em Alicante, Espanha, como pode ser apresentado no INPI, que irá remeter depois ao IHMI.

Em seguida, o IHMI apenas efectuará um exame formal⁷⁶ do pedido, com vista a confirmar se este cumpre todos os requisitos formais exigidos. Para além disso, o IHMI somente analisará o pedido para se verificar se o Design em apreço não é, por qual-

75. Sobre este assunto cfr. o Regulamento (CE) nº 6/2002 do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários e ainda o Regulamento (CE) de execução nº 2245/2002 da Comissão, de 21 de Outubro de 2002.

76. Vd. o Regulamento (CE) nº 6/2002 do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários.

quer razão, contrário à ordem pública ou aos bons costumes.

Se o pedido for considerado regular e não houver motivos para ser recusado naquele exame formal, então o pedido é concedido, sendo publicado⁷⁷ o seu registo no Boletim Comunitário do IHMI.

→ Observa-se, portanto, que neste processo não há a realização de um exame de fundo ao Design, nem sequer uma fase processual, durante o processo, para possibilitar que terceiros venham reclamar contra o pedido de protecção do Design em apreço, antes do seu registo. Só depois do registo é que qualquer terceiro interessado poderá vir a opor-se-lhe, iniciando então um processo de declaração de nulidade do registo⁷⁸.

Para que serve?

Esta solução comunitária, do Desenho ou Modelo Comunitário registado, serve para

o designer (ou outro titular), como já referimos, poder proteger o seu Design em toda a União Europeia, munindo-se para o efeito de um registo comunitário que lhe confere um direito de uso exclusivo⁷⁹ único para todo o território comunitário.

Vantagens principais:

- As principais vantagens desta solução têm a ver com a possibilidade do Design poder ser protegido em toda a União Europeia, necessitando apenas de seguir um único processo, junto de uma única entidade (IHMI), com custos que, em termos relativos, são inferiores àqueles que se iria despendar caso se fosse proteger o mesmo Design, país a país;
- Esta solução comunitária confere um direito de uso exclusivo, na utilização do Design protegido, com uma abrangência e extensão territoriais bastante relevantes em termos empresariais, permitindo maximizar a vantagem concorrencial

77. Note-se que, quer no caso do processo comunitário de Desenho ou Modelo registado, quer no caso do processo nacional de Desenho ou Modelo, com registo ou com registo provisório, existe a possibilidade do requerente solicitar o adiamento da publicação do seu pedido, na eventualidade de não pretender, por qualquer motivo, dar ainda a conhecer publicamente o seu Design novo naquela altura, mas ter interesse no adiamento para outro momento.

78. Vd. o artigo 52º do Regulamento (CE) nº 6/2002 do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários.

79. Sobre os direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário registado, cfr. o nº 1 do artigo 19º do Regulamento (CE) nº 6/2002 que prevê que *“um desenho ou modelo comunitário registado confere ao seu titular o direito exclusivo de utilizar o desenho ou modelo e de proibir que um terceiro o utilize sem o seu consentimento. A referida utilização abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, exportação ou utilização de um produto em que esse desenho ou modelo esteja incorporado, ou em que tenha sido aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos efeitos.”*

conferida (impedindo concorrentes de usarem esse Design em qualquer país abrangido) e potenciar uma recuperação do investimento realizado na criação daquele Design (comercializando o Design em qualquer daqueles países);

- O Desenho ou Modelo Comunitário registado é uma protecção comunitária válida e eficaz em qualquer país membro da União Europeia, sendo assim reconhecida pelas respectivas autoridades oficiais, e permitindo ao seu titular reagir de imediato contra qualquer acto ilícito ou abusivo por parte de terceiro, em todo o território da União Europeia;
- O Desenho ou Modelo Comunitário registado, embora não tenha sido sujeito previamente a um exame de fundo, atribui, apesar disso, uma **presunção⁸⁰ de validade** em benefício do seu titular, isto é, presume-se que aquele Design é novo e tem aspecto singular. No caso de um terceiro pretender por em causa o direito concedido pelo Desenho ou Modelo Comunitário, terá este que recorrer aos meios legais disponíveis para contrariar aquela presunção;
- A celeridade na obtenção de um registo de um Desenho ou Modelo Comunitário afigura-se também como uma vantagem para quem pretenda proteger rapidamente o Design;

Desvantagens:

- Em termos de desvantagem principal, a solução comunitária do Desenho ou Modelo Comunitário registado, assemelha-se um pouco a uma das desvantagens do Desenho ou Modelo Nacional (português) com registo provisório, isto é, também aqui não há a sujeição do Design a um exame de fundo, exame este que serviria para se tentar verificar se aquele Design cumpre os requisitos de protecção: a novidade e aspecto singular.

→ Note-se que, apesar desta grande desvantagem, como já afirmámos, o titular do Desenho ou Modelo Comunitário registado **beneficia da presunção⁸¹** legal de validade do seu registo, embora, tal presunção não se baseie numa “confirmação oficial” de que o Design cumpria os requisitos de protecção e, nesta medida, poderá surgir, eventualmente, uma maior insegurança;

80. Vd. o artigo 85º do Regulamento (CE) nº 6/2002 - Presunção de validade.

81. Cfr. nº1 do artigo 85º do Regulamento (CE) nº 6/2002 que estabelece uma **presunção de validade** a ter em conta pelos tribunais judiciais de desenhos e modelos comunitários - embora aquela presunção possa ser posta causa pelos meios adequados, **incumbirá a quem o pretender fazer, a obrigação de provar que o Design não preenchia realmente os requisitos de validade** - novidade e aspecto singular.

- Por outro lado também, o processo de registo do Desenho ou Modelo Comunitário encontra-se concebido de forma a remeter para uma fase posterior, depois do registo, a possibilidade de terceiros reagirem contra esta protecção.

→ Tal circunstância poderá gerar também uma certa frustração de expectativas para quem, depois de ter registado o Design (que julgava ser novo e com aspecto singular), vê mais tarde ser declarado nulo este registo.


Observações Complementares:

- Por aquilo que foi até agora exposto, é possível observar que o designer que pretenda proteger a aparência dos produtos por si projectados depara-se com a existência em simultâneo de Desenhos ou Modelos nacionais (em Portugal e noutros países) e ainda do Desenho ou Modelo Comunitário registado. É natural que se interrogue por qual optar. Na verdade, poder-se-á estar, ou não, a falar de uma questão de opção, tudo dependerá do interesse e dos objectivos prosseguidos pelo designer.

Efectivamente, no caso do Desenho ou Modelo nacional (português) com registo, irá ser realizado um exame de fundo, e no caso de haver uma decisão de concessão, o registo traduz-se numa “indicação oficial”

de que, em princípio, aquele Design é novo e tem aspecto singular.

Enquanto que, no Desenho ou Modelo Comunitário registado, este é concedido sem qualquer exame de fundo, não proporcionando ao designer qualquer indicação sobre a novidade e o aspecto singular do Design, que foi, mesmo assim, registado para toda a União Europeia.

→ O início de um processo de protecção do Design, começando por um pedido de Desenho ou Modelo nacional (português) e depois, dentro de um prazo  de 6 meses⁸², da data daquele pedido, a apresentação de um segundo pedido para Desenho ou Modelo Comunitário registado, pode ser uma sugestão que aqui deixamos à consideração.

82. O prazo de 6 meses é o prazo estabelecido pela Convenção da União de Paris, que prevê a possibilidade de se apresentar um primeiro pedido num dado país membro da Convenção e depois, outro(s) pedido(s), dentro desse prazo, noutro(s) país(es) membro(s), sendo que o(s) pedido(s) posterior(es) terá(ão), nesses países, um direito de prioridade com base no primeiro pedido. Para maiores detalhes sobre a prioridade veja-se aquela Convenção da União de Paris.

III. Fase sem Registo:

a) O Desenho ou Modelo Comunitário não registado

Protecção
legal mínima
sem registo

O Desenho ou Modelo Comunitário não registado é ainda uma solução ao alcance do designer que pretenda ter uma protecção do seu Design contra a sua reprodução, seja em Portugal, seja noutro país membro da União Europeia. Esta solução é relativamente recente (tal como o Desenho ou Modelo Comunitário registado), reportando-se à data de 2003, a sua entrada em funcionamento.

Em que consiste?

O Desenho ou Modelo Comunitário não registado é, como a própria expressão indica, uma forma de protecção do Design que não prevê qualquer registo e que se destina a impedir a sua reprodução⁸³. Isto é, trata-se de uma solução legal que vem dar uma **mínima salvaguarda ao esforço e investimento na criação de Design novo, protegendo-o da sua reprodução por terceiros, dentro de certos limites, sem exigir quaisquer formalidades específicas**. O Desenho ou Modelo Comunitário não registado não confere⁸⁴, no entanto, e salienta-se, um direito de uso exclusivo, tal como o Desenho ou Modelo Comunitário registado o faz.

Aquilo que irá conceder, neste caso, será mais um direito anti-cópia sobre o Design.

Como funciona?

Este Desenho ou Modelo Comunitário não registado surge com a **divulgação⁸⁵ ao público do Design**, em qualquer país da União Europeia, nos termos abaixo melhor indicados. Na verdade, para que o designer (ou outro titular) obtenha a protecção do Dese-

83. Segundo o Considerando 21º do Regulamento (CE) nº 6/2002 “a natureza exclusiva do direito conferido pelo desenho ou modelo comunitário registado corresponde à vontade de lhe conferir uma maior segurança jurídica. Em contrapartida, o desenho ou modelo comunitário não registado apenas deve conferir o direito de impedir a sua reprodução. A protecção não pode pois abranger produtos aos quais são aplicados desenhos ou modelos que sejam o resultado de um desenho ou modelo concebido de maneira independente por um segundo criador. Este direito deverá abranger igualmente o comércio de produtos a que são aplicados desenhos ou modelos delituosos.”

84. Vd. supra considerando 21º.

85. Artigo 11º do Regulamento (CE) nº 6/2002: “Início e duração da protecção do desenho ou modelo comunitário não registado: 1. Um desenho ou modelo que preencha os requisitos definidos na Secção 1 será 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. 2. Para efeitos do nº 1, um desenho ou modelo será considerado como tendo sido divulgado ao público na Comunidade se tiver sido publicado, exposto, utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo, de tal forma que estes factos possam ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do sector em causa que operam na Comunidade, pelas vias normais e no decurso da sua actividade corrente. No entanto, não se considera que o desenho ou modelo foi divulgado ao público pelo simples facto de ter sido revelado a um terceiro em condições explícitas ou implícitas de confidencialidade.”

nho ou Modelo Comunitário não registado, não se prevê um qualquer processo prévio de concessão, com todas as formalidades inerentes, nem se concede tão pouco um registo oficial propriamente dito.

Claro está que, para que esta solução funcione, requer-se ainda que o Design criado tenha novidade e aspecto singular. Ou seja, prevêem-se⁸⁶ também aqui os mesmos requisitos de protecção, já acima tratados, só assim podendo ser salvaguardado, com recurso a esta via, aquele Design.

Deste modo, com a divulgação pública de um Design (novo e com aspecto singular) poderá haver, conforme melhor se explicitará, uma protecção em termos Desenho ou Modelo Comunitário não registado.

Para que serve?

Desde logo, observa-se que a solução do Desenho ou Modelo Comunitário não registado **não substitui** o Desenho ou Modelo Comunitário registado, nem o Desenho ou Modelo nacional (português), registado, ou, com registo provisório.

O Desenho ou Modelo Comunitário não registado pretende⁸⁷ apenas ser **uma solução que visa proteger o Design contra aquele acto de cópia que reproduza fielmente o**

referido Design. Tal como já referimos, é um direito contra a reprodução que é conferido ao designer (ou outro titular), e que se concretiza na faculdade de impedir a cópia idêntica do seu Design, por terceiros.

Efectivamente, não se pretendeu, com a presente solução, atribuir um direito de uso exclusivo idêntico ao concedido, por exemplo, pelo Desenho ou Modelo Comunitário registado, acima já enunciado. Caso contrário, todas as outras soluções, que pressupõem um registo e acima explicitadas, passariam a ser inúteis. O recurso ao processo de registo seria desnecessário, pois o Design estaria protegido totalmente pelo Desenho ou Modelo Comunitário não registado. O que, aliás, não se passa - adverte-se.

A este propósito podemos observar que o **direito de anti-cópia** conferido pelo Desenho ou Modelo Comunitário não registado **tem os seus limites e não servirá para que o designer (ou outro titular) possa impedir certas utilizações** do Design em apreço, e que a seguir descrevemos:

86. Note-se que, segundo o nº 2 do artigo 85º do Regulamento (CE) nº 6/2002, **cabe ao titular do Desenho ou Modelo Comunitário não registado, provar que o seu Design era novo e tinha aspecto singular.**

87. Vd. nota anterior sobre Considerando 21º do Regulamento(CE) nº 6/2002.

- Desde logo, as utilizações de terceiros que se inspirem no Design em apreço e concebam “outras criações estéticas semelhantes”, mas que **não são cópias⁸⁸ fiéis**, são então possíveis;
- Também não são consideradas cópias⁸⁹ - e por isso, não podem ser impedidas - aquelas criações de Design em que **um terceiro, de maneira independente e em que não⁹⁰ se possa razoavelmente pensar que conhecia o desenho ou modelo divulgado anteriormente, vem a conceber um mesmo Design.**

Vantagens principais:

A solução do Desenho ou Modelo Comunitário não registado apresenta como princi-

pais vantagens a **informalidade, rapidez, e sem custos adstritos.**

- Na verdade, não se exige qualquer processo ou formalidade específica para que o Design, novo e com carácter singular, se encontre salvaguardado, nos termos acima referidos, pelo Desenho ou Modelo Comunitário não registado. Basta⁹¹ que (1) tenha **sido divulgado ao público, por qualquer maneira** (publicado, exposto, comercializado, etc.), na Comunidade, e que, deste modo, (2) **tenha chegado ao conhecimento dos meios especializados do sector** em causa que operam na Comunidade, pelas vias normais e no decurso da sua actividade corrente;
- Trata-se de uma solução rápida de salvarguardar o esforço criativo, que funciona logo a partir do primeiro momento da primeira divulgação pública - daí que se reforce a advertência anteriormente feita quanto aos cuidados e diligências prévias que o designer deve acautelar antes de divulgar publicamente, pela primeira vez, o seu trabalho.
- Esta solução não envolve quaisquer custos directos, sendo bastante acessível para o Designer, mas tal não deve fazer esquecer-lhe a necessidade de adoptar diligência prévias e um trabalho preparatório adequado.

88. Cfr nº 2 do artigo 19º do Regulamento(CE) nº 6/2002.

89. Nas palavras do legislador comunitário, no seu Considerando 21º do Regulamento(CE) nº 6/2002, a protecção atribuída pelo Desenho ou Modelo Comunitário não registado **não abrange** “produtos aos quais são aplicados desenhos ou modelos que sejam o resultado de um desenho ou modelo concebido de maneira independente por um segundo criador.”

90. Segundo o nº do 2 do artigo 19º do Regulamento(CE) nº 6/2002 “ *todavia, um desenho ou modelo comunitário não registado só confere ao seu titular o direito de proibir os actos mencionados no nº 1, se o uso em litígio resultar de uma cópia do desenho ou modelo protegido. O uso em litígio não é considerado resultante de uma cópia do desenho ou modelo protegido se resultar de um trabalho de criação independente, realizado por um criador de que não se possa razoavelmente pensar que conhecia o desenho ou modelo divulgado pelo seu titular.*”

91. Vd nº 2 do art. 11º do Regulamento(CE) nº 6/2002.

Desvantagens:

As vantagens desta solução não devem fazer esquecer ao designer as desvantagens e os sérios riscos, já acima já indicados, e que deverão ser tidos em conta na decisão de se optar ou não pelo recurso, de forma única e exclusiva, ao Desenho ou Modelo Comunitário não registado.

- Com efeito, **o Desenho ou Modelo Comunitário não registado não substitui o registo, nem confere um direito de uso exclusivo**, apenas atribuindo um direito anti-cópia ao designer, com certos limites, conforme acima já melhor mencionado;
- Por outro lado, a **criação independente** e o **desconhecimento, em termos razoáveis, do Design criado e divulgado anteriormente**, são circunstâncias que **vêm limitar o direito anti-cópia acima mencionado**, e que põem em evidência os riscos e a insegurança que estão ligados ao Desenho ou Modelo Comunitário não registado;
- Para além disso, ao contrário do Desenho ou Modelo Comunitário registado, o titular de um Desenho ou Modelo Comunitário não registado **não beneficia⁹² de uma presunção de que este é válido**. Assim, se aquele titular pretender reagir judicialmente contra um terceiro - que esteja eventualmente a copiar fielmente

o Design - o tribunal só considerará válido o dito Desenho ou Modelo Comunitário não registado, se o titular provar que o Design era novo e tinha aspecto singular, quando foi divulgado pela primeira vez ao público. Contudo, aquele terceiro poderá contestar estas provas.

Observações Complementares⁹³:

O Desenho ou Modelo Comunitário não registado é uma solução interessante, nomeadamente para aquele designer que desenvolve a sua criatividade em certos sectores da actividade empresarial. Poderá ser esse o caso daqueles sectores empresariais onde se concebem muitos desenhos ou modelos, periodicamente, e em que estes têm um ciclo de vida curto.

→ Mas, mesmo aqui, julgamos que é um risco generalizar e considerar que, em qualquer caso, será suficiente e adequado o Desenho ou Modelo Comunitário não registado.

92. Cfr. o nº 2 do art. 85º do Regulamento (CE) nº 6/2002.

93. Acerca dos propósitos que se encontram subjacentes à criação das duas formas de protecção ao nível comunitário, vejam-se os Considerandos 15º, 16º e 17º do Regulamento (CE) nº 6/2002.

Na verdade, importa observar que, mais que tudo, **o designer deve ponderar uma análise, caso a caso, projecto a projecto, verificando o investimento e perspectivando as potencialidades comerciais de cada Design,** mesmo que, por exemplo, os produtos, onde irá ser aplicado o Design, tenham ciclos de vida relativamente curtos.

→ Aliás, sempre que o Design tenha sido o resultado de um processo longo, com investimento de muitas horas de trabalho, de recursos dispendiosos, e de investigação, a solução do Desenho ou Modelo Comunitário não registado não é a mais adequada para proteger tudo isto. Acreditamos que uma ponderação séria e atempada quanto ao recurso a outra, ou outras soluções já acima descritas, será seguramente a alternativa mais adequada.

Limites à Protecção dos Desenhos ou Modelos

A concluir esta abordagem à figura dos Desenhos ou Modelos e às várias soluções existentes, cumpre ainda observar, de forma breve e resumida, que existem alguns limites⁹⁴ no recurso a este tipo de protecção do Design. Nem todo o Design é susceptível de ser protegido mediante Desenhos ou Mo-

delos e mesmo que se encontre protegido, esta protecção poderá ter os seus limites.

Nesta medida, surgem-nos limites seja no que respeita à (1) concessão da protecção, seja no que concerne (2) às faculdades conferidas ao titular de um Desenho ou Modelo no exercício dos seus direitos.

No que à concessão da protecção diz respeito, surge-nos, desde logo, *um primeiro limite* e que tem a ver com o facto de não poderem ser protegidos Desenhos ou Modelos que sejam **contrários⁹⁵ à ordem pública ou aos bons costumes**. Assim, considera-se que, sempre que o Design seja contrário à ordem pública ou aos bons costumes, não poderá ser protegido através destas soluções legais. Estes dois conceitos, gerais e abstractos, foram adoptados pelo legislador nacional e comunitário, enquanto condições iniciais para ser conferida uma protecção em termos de Desenhos ou Modelos.

Limite relacionado com a ordem pública ou os bons costumes

94. Em certos casos, melhor do que falar em limites, estaremos mesmo perante verdadeiras condições de protecção dos Desenhos ou Modelos.

95. Cfr. artigo 175º do CPI - Limitações quanto ao registo – e artigo 9º do Regulamento (CE) nº 6/2002.

No que ao Desenho ou Modelo Comunitário diz respeito, esta questão assume alguma relevância, na medida em que, a análise e interpretação que cada Design irá ser objecto, poderá ser divergente em cada um dos países membros da União Europeia, devendo ser tida em conta esta percepção pelo Instituto Comunitário competente.

→ Claro está que os limites da ordem pública ou dos bons costumes são, muitas vezes, ténues, mutáveis, e subjectivos, dando azo a alguma insegurança, sempre que seja solicitada a protecção de certo tipo de Design, como é o caso, por exemplo, de Design que inclua figuras ou caricaturas de terroristas, etc.

Limite de natureza funcional e de interconexão

Um **segundo limite**⁹⁶ à protecção do Design como Desenho ou Modelo, é a sua natureza **funcional** e de **interconexão**. Sempre que a configuração de um certo Design de um produto seja única e exclusivamente ditada por uma certa funcionalidade técnica ou para servir de ligação com outro produto, por exemplo, o desenho dos pernes da ficha para servir numa tomada de electricidade, então, sendo esta aparência do produto

96. Cfr. artigo 175º do CPI e nº 2 do artigo 4º e nº1 e 2 do artigo 8º do Regulamento (CE) nº 6/2002.

97. Cfr. nº 6 do artigo 175º do CPI.

98. Cfr. nº 4 do artigo 175º do CPI.

assim determinada exclusivamente, não estará protegida por Desenho ou Modelo.

O legislador nacional⁹⁷ e também o comunitário) prevê que não será protegido aquele Design de um produto, cujas características:

a) Sejam *“determinadas, exclusivamente, pela sua função técnica”*;

b) Tenha de ser reproduzidas, necessariamente, quanto à sua **forma e dimensões exactas**, para possibilitar que o produto seja *“ligado mecanicamente a outro produto, quer seja colocado no seu interior, em torno ou contra esse outro produto, de modo que ambos possam desempenhar a sua função”*.

Um **outro limite** tem a ver com os chamados **produtos componentes**⁹⁸ ou acessórios, isto é, falamos agora daqueles casos em que estamos perante produtos que irão ser aplicados ou incorporados num outro produto, sendo que este último é um produto complexo.

Limite aos produtos componentes

No que concerne a estes produtos componentes ou acessórios, para além da novidade e do aspecto singular, exige-se que as suas características de Design **sejam visíveis a olho nú, na sua utilização normal**.

Deste modo, depois de incorporado o produto componente no produto complexo, é necessário que o produto componente continue a ser visto pelo utilizador final do produto. Para além disso, naquela parte do componente que permanece visível ao utilizador, esta deve ter um Design novo e com aspecto singular - só assim será suscetível de ser protegido este tipo de Design.

Limites ao exercício de faculdades conferidas

Por outro lado, ainda no que concerne às **faculdades conferidas** ao titular, surgem também alguns limites⁹⁹ ao seu exercício.

Assim, mesmo que protegido um certo Design, aquele titular não poderá impedir, nomeadamente, que terceiros o utilizem *“num âmbito privado e sem fins comerciais”, “...para fins experimentais”, “para efeitos de referência ou para fins didácticos, desde que sejam compatíveis com a lealdade*

99. Cfr. artigo 204º do CPI e artigo 20º do Regulamento (CE) nº 6/2002

100. Cfr. artigo 204º do CPI. No entanto, o legislador comunitário acresce ainda a necessidade de menção da fonte - cfr. alínea c) do artigo 20º do Regulamento (CE) nº 6/2002: *“Actos de reprodução para efeitos de referência ou para fins didácticos, desde que esses actos sejam compatíveis com a lealdade das práticas comerciais e não prejudiquem indevidamente a exploração normal do desenho ou modelo, e desde que seja mencionada a fonte.”*

101. Cfr. artigo 205º do CPI e artigo 21º do Regulamento (CE) nº 6/2002

das práticas comerciais, não prejudiquem indevidamente a exploração normal do desenho¹⁰⁰”.

Como tal, as faculdades conferidas pelo Desenho ou Modelo a um determinado titular são mitigadas, em certa medida, pelo facto de deverem preponderar certos interesses mais relevantes - sem contudo, nunca se por em causa a vertente de exploração exclusiva comercial, que é pertença do respectivo titular.

Por último, temos ainda o chamado **“esgotamento de direitos¹⁰¹”**, enquanto limite ao exercício dos direitos conferidos pelo Desenho ou Modelo. Tratando-se de um tema com alguma complexidade e muita importância, observamos, desde já, que apenas iremos aflorar este assunto, restringindo-nos ao seu conteúdo essencial.

Limite aos direitos conferidos

Assim, com o chamado **“esgotamento de direitos”** tem-se em mente estabelecer um limite ao exercício das direitos/faculdades, de uso exclusivo, concedidos pelos direitos da Propriedade Industrial, no caso, do Desenho ou Modelo.

É normal que um produto com um certo Design incorporado, depois de ser apresentado publicamente, venha a ser transaccionado

por diversas vezes, em diversas ocasiões. Como já referimos, o Design é um factor de atracção comercial muito grande.

Ora, é a partir da segunda transacção comercial e seguintes, que se aplica o efeito do “esgotamento de direitos”. Na verdade, a primeira comercialização está “reservada” ao titular ou a alguém por si autorizado, isto é, só pode ser comercializado aquele produto com aquele Design quando haja uma autorização pelo titular - é, em parte isto, em que consiste o seu direito de uso exclusivo.

Mas a partir do momento em que ocorre aquela primeira transacção, pressupõe-se que o titular terá beneficiado economicamente aquilo que lhe era devido (ou a que este julgava ter direito). Posteriormente, o titular não poderá vir a impedir que outros comercializem aquele produto, que tinha sido introduzido no mercado por si ou por alguém autorizado.

Impede-se, assim, que o titular do Desenho ou Modelo venha a ter um controlo, de forma injustificada, sobre todos os actos comerciais, posteriores àquela introdução no mercado, tentando daí retirar também proveitos económicos. O seu direito ao benefício económico “esgotou-se” na pri-

meira transacção. A partir desta primeira transacção, o titular não poderá, em princípio, imiscuir-se nas outras transacções, nem nos benefícios económicos que foram gerados posteriormente.

Nesta medida, o “esgotamento de direitos” é uma solução legal engendrada para tentar evitar certos comportamentos tidos como excessivos¹⁰², da parte do titular, no sentido deste controlar e impedir transacções posteriores sobre o seu Design, utilizando, para o efeito, os seus direitos sobre um certo Desenho ou Modelo.

Com o “esgotamento de direitos”, a circulação posterior dos produtos com Design incorporado será livre, podendo ocorrer um sem número de transacções comerciais, sendo que aquele titular deixa de ter direito a mais benefícios económicos com base no seu Desenho ou Modelo.

102. Note-se que a solução do “esgotamento de direitos” também tem os seus limites. Existem circunstâncias e situações em que o titular mantém, apesar de tudo, os seus direitos sobre o Design e poderá se opor a certos actos que pretendam praticar sobre este Design, nomeadamente, quando, com uma outra transacção, se venha a por em causa o seu Design, alterando-o, por exemplo, e denegrindo-se assim a sua imagem como criador. - O esgotamento de direitos refere-se mais à impossibilidade do Design vir a ter mais proveitos económicos com o produto que tem o seu Design.

Em termos essenciais, é nisto em que consiste esta solução do “esgotamento de direitos”, estabelecendo-se mais um limite, assim, ao exercício dos direitos concedidos pelo Desenho ou Modelo.

2.2 As regras dos Direitos de Autor¹⁰³

Como acima foi mencionado, os Direitos de Autor constituem também um dos suportes legais em matéria de protecção do Design. Neste âmbito, Portugal parece ter adoptado uma solução da coexistência¹⁰⁴ das duas protecções, isto é, o **Design poderá, em princípio, ser protegido por Direitos de Autor ©** e, simultaneamente, **por Desenho ou Modelo**. Haverá, no entanto, que salientar que, no caso dos direitos de autor, e no que se refere à protecção

do Design, esta protecção pressupõe que se esteja perante um Design que reúna em si um **conjunto de pressupostos específicos**.

a) Desde logo, em termos de protecção através de direitos de autor, pressupõe-se que se esteja perante uma **Obra**, entendida enquanto uma **criação intelectual “do domínio literário, científico e artístico”¹⁰⁵**. Para este efeito, não é Obra, portanto, toda e qualquer criação de qualquer domínio da actividade humana, mas apenas aquelas criações do espírito humano **nas áreas mencionadas**.

Definição de Obra

A este respeito, o legislador nacional estabeleceu uma **lista¹⁰⁶ não exaustiva** destas criações, com isto pretendendo dar uma ideia do que pode ser abrangido pelos direitos de autor. Nesta lista, observa-se, desde logo, o surgimento de uma série de criações em que o Design surge numa relação muito estreita e assume cada vez maior importância, nomeadamente, no que concerne à edição de **“livros, folhetos, revistas, jornais e outros escritos”**; na produção de **“obras cinematográficas, televisivas, fonográfica, videográfica e radiofónicas”**, entre outros.

Ainda constantes na lista, e com ainda maior interesse, estão também as **“obras de desenho, tapeçaria, pintura, escultura,**

103. Cfr. Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos (CDADC) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março, com as posteriores alterações.

104. Vd. a alínea i) do n.º 1 do art. 2.º do CDADC e o art. 200.º do CPI.

105. Cfr. n.º 1 do artigo 1.º do CDADC: *“Consideram-se obras as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, que, como tais, são protegidas nos termos deste Código, incluindo-se nessa protecção os direitos dos respectivos autores”*.

106. Cfr. artigo 2.º do CDADC.

Exemplos de Obras

Livros	Desenho
Folhetos	Tapeçaria
Revistas	Pintura
Jornais	Escultura
Outros escritos	Cerâmica
Obra cinematográfica	Azulejo
Obra televisiva	Gravura
Obra fonográfica	Litografia
Obra videográfica	Arquitectura
Obra radiofónica	Artes aplicadas
Outros	Desenho ou modelo industrial
	Obra de Design

cerâmica, azulejo, gravura, litografia e arquitectura”, bem como “as obras de arte aplicadas, desenho ou modelos industriais e obras de Design...”

b) No que concerne a este último grupo de criações de Design (obras de arte aplicadas, desenho ou modelos industriais e obras de Design), prevê-se expressamente que **terão de revestir carácter artístico.**

Carácter artístico

c) Para além disso, ainda como pressuposto necessário, o **Design deverá ser ainda original**, sendo que esta originalidade¹⁰⁷ constitui uma **condição geral de qualquer obra para que lhe seja reconhecida a protecção por Direitos de Autor.**

Design original

107. Sobre o requisito da originalidade cfr. Maria Victória Rocha, “A originalidade como requisito de protecção da obra pelo Direito de Autor: algumas reflexões” - in www.verbojuridico.net.

108. Cfr. Maria Victória Rocha, in “A originalidade como requisito...” www.verbojuridico.net Em jeito de conclusão, esta autora refere que “... a originalidade de uma obra, em sentido subjectivo, deve ser a consequência lógica do carácter criativo que reveste a actividade desenvolvida na elaboração da obra. Basta que alguém desenvolva uma actividade criativa independente, ou seja, que intervenha com a sua imaginação no processo lógico de realização da obra, para que a obra seja original, uma vez que o resultado obtido é necessariamente pessoal, individualizado.”

→ A este respeito, quanto ao que se entende por original, observamos que este assunto já foi alvo de um aceso debate doutrinário¹⁰⁸, não sendo ainda muito pacífica esta definição. No entanto, como orientação prática para o designer **a originalidade de uma obra (de Design) pode ser entendida como aquele resultado criativo, relativo à aparência do produto, que foi alcançado mediante o desenvolvimento de uma actividade, caracterizada, em maior ou menor medida, pela independência e pela imaginação do seu autor, enquanto espelho do seu cunho pessoal.**

Contudo, a originalidade não deve ser entendida como sinónimo de novidade, isto é, uma obra poderá não ser inteiramente nova, mas ser original.

Direitos de Autor Preenchidos estes pressupostos, contrariamente à Propriedade Industrial, em Portugal, **o designer tem Direitos de Autor sobre o seu Design**, sem necessidade de qualquer processo administrativo de concessão. Como princípio, não se prevê qualquer registo para que o Design esteja protegido por direitos de autor.

→ Atente-se ainda que, uma coisa é ter um direito, outra é provar que tem esse direito. Assim, segundo a regra geral, quem invoca um direito terá de o provar, isto é, se o designer invocar um direito sobre um determinado Design, terá de provar que tem um direito de autor sobre aquele Design, em particular, que foi ele o seu criador. Nesta medida, apresenta-se importante aquele trabalho, já acima indicado, e que se refere à recolha de provas, neste caso, da autoria e da criação do Design, para melhor prova dos seus direitos de autor.

Neste âmbito, os direitos de autor, que incidem sobre aquele Design original, plasnam-se, então, em **dois grupos independentes de direitos com faculdades diferentes**.

Por um lado, temos os **direitos pessoais** e, por outro, temos ainda os **direitos patrimoniais**.

Regra geral¹⁰⁹, estes dois grupos de direitos pertencem ao designer, enquanto criador da concepção global e do respectivo projecto de Design. No que respeita aos **direitos pessoais**, sendo estes inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis¹¹⁰, pertencem sempre ao designer, enquanto criador. Pelo contrário, no que concerne aos **direitos patrimoniais**, estes podem ser alienados, onerados, ou mesmo pertencer, desde o início, a um terceiro - conforme já referimos melhor anteriormente¹¹¹.

Direitos pessoais

Direitos patrimoniais

109. Cfr. os artigos 11º e 25º do CDADC

110. Cfr. artigo 56º do CDADC: “1-Independentemente dos direitos de carácter patrimonial e ainda que os tenha alienado ou onerado, o autor goza durante toda a vida do direito de reivindicar a paternidade da obra e de assegurar a genuinidade e integridade desta, opondo-se à sua destruição, a toda e qualquer mutilação, deformação ou outra modificação da mesma e, de um modo geral, a todo e qualquer acto que a desvirtue e possa afectar a honra e reputação do autor. 2- Este direito é inalienável, irrenunciável e imprescritível, perpetuando-se, após a morte do autor, nos termos do artigo seguinte”.

111. Vd. supra Parágrafo B. com o tema sobre a apresentação de pedido de Desenho ou Modelo.

Direitos de Autor		
	Pessoais	Patrimoniais
Definição	<ul style="list-style-type: none"> Inalienáveis Irrenunciáveis Imprescritíveis¹¹⁰ Pertencem ao designer 	<ul style="list-style-type: none"> Alienáveis Oneráveis Podem pertencer a terceiros
Duração	Carácter perpétuo ¹¹³	Toda a vida do criador intelectual ¹¹² + 70 anos
Conteúdo	<ul style="list-style-type: none"> • Estabelece o direito a reivindicar a paternidade • Assegura genuinidade • Assegura a integridade da obra • Opõe-se à destruição, mutilação, deformação ou modificação da obra • Protege honra e reputação do autor 	<ul style="list-style-type: none"> • Confere ao titular a utilização exclusiva da obra em termos económicos • Direito de publicação • Direito de exposição • Direito de reprodução • Direito de difusão • Direito de distribuição

Em termos de duração, ⌚ existe também uma diferença entre estes dois grupos de direitos. Enquanto que os direitos patrimoniais, como regra¹¹², duram toda a vida do seu criador intelectual e ainda mais 70 anos após a sua morte, já os direitos pessoais têm, em princípio, um carácter perpétuo¹¹³.

Duração dos direitos

Quanto ao conteúdo, os direitos pessoais conferem ao designer um conjunto de faculdades de natureza exclusiva e que vão desde o direito a *“reivindicar a paternidade da obra e de assegurar a genuinidade e integridade desta, opondo-se à sua destruição, a toda e qualquer mutilação, deformação ou outra modificação da mesma e, de um modo geral, a todo e qualquer acto que a desvirtue e possa afectar a honra e reputação do autor”*¹¹⁴.

Conteúdo dos direitos

112. Vd. artigo 31º do CDADC que estabelece, para os direitos de autor, o período de 70 anos pós morte do criador.

113. Vd. arts. 56º e 57º do CDADC

114. Vd. arts. 9º e 56º do CDADC

No que concerne aos direitos patrimoniais¹¹⁵, como a própria expressão indica, estes conferem ao designer (ou a outro titular) um acervo de faculdades patrimoniais tendentes a reservar-lhe o exclusivo da utilização da obra em termos económicos.

Neste ponto, e no que ao Design respeita particularmente, assiste ao seu criador (ou a alguém por si autorizado), entre outros direitos, o direito de publicação do seu Design, por qualquer meio de reprodução gráfica; o direito de exposição em público do Design; o direito de reprodução do Design; o direito de difusão do Design pela fotografia, televisão; o direito de distribuição do original ou de cópias da obra de Design (através de venda, aluguer ou comodato, etc).

No seguimento disto, incumbe em exclusivo ao titular do direito de autor sobre o Design a *“faculdade de escolher livremente os processos e as condições de utilização e exploração da (sua) obra”*¹¹⁶.

→ Pretende-se com isto, reconhecer e recompensar o designer pelo seu esforço em prol da sociedade, bem como também pelo investimento realizado, proporcionando-lhe, em exclusivo, a possibilidade de usufruir dos benefícios económicos directamente resultantes da utilização comercial dos seus projectos.

Observa-se, contudo, que estes direitos reconhecidos ao designer **têm sempre os seus limites** e que se fundam numa série de motivos, nomeadamente de ordem social. Com efeito, existe um conjunto de utilizações do Design por parte de terceiros, que são livres, isto é, que não carecem de qualquer autorização por parte do designer.

Limites dos direitos

Veja-se o caso, por exemplo, no que respeita ao direito de reprodução, de utilizações que possam ser feitas do Design, por parte de terceiros, e que consistam numa reprodução para fins exclusivamente privados e sem fins comerciais directos ou indirectos¹¹⁷.

115. Vd. art. 68º do CDADC

116. Vd. nº 3 do art. 68º do CDADC.

117. Vd. alínea a) do nº 2 do art. 75º do CDADC.

Outro exemplo, será o caso da reprodução de partes do Design para fins de ensino e educação, “*contando que se destinem exclusivamente aos objectivos do ensino nesses estabelecimentos e não tenham por objectivo a obtenção de uma vantagem económica ou comercial, directa ou indirecta*”¹¹⁸.

Salienta-se, no entanto, que, em qualquer caso, as utilizações, que são consideradas livres pelo legislador, não poderão pôr em causa a exploração económica normal do Design em apreço, “*nem causar prejuízo injustificado dos interesses legítimos do autor*”¹¹⁹.

→ São limites, se assim podemos dizer, aos limites que surgem aos direitos de autor, na sua vertente patrimonial.

É, desta forma muito resumida, que o Design, enquanto “obra artística”, se integra na protecção conferida pelos direitos de autor, enquanto solução de reconhecimento e valorização da criação intelectual em benefício do progresso humano.

Trata-se, portanto, de mais uma alternativa que se apresenta ao designer, embora devamos observar que, como nas demais já apresentadas, apresenta limites e inseguranças que deverão ser seriamente ponderadas por aquele.

118. Vd. alínea f) do nº 2 do art. 75º do CDADC

119. Vd. nº3 do art. 75º do CDADC

3.


as fases DO PROCESSO CRIATIVO e a SUA PROTECÇÃO

Como já foi avançado na Introdução a este trabalho, desde o desenrolar do processo criativo até se atingir a fase propriamente dita de protecção, com recurso a um qualquer dos mecanismos acima mencionados, **o designer deve ter, ao longo do processo criativo, uma preocupação permanente de salvaguardar o seu trabalho.**

Da pesquisa à concepção e ao planeamento, até à concretização da ideia, decorre um período em que o designer trabalha, acredita, procura e investe o que tem, na sua implementação, procurando soluções, ideias e contactando terceiros para eventuais parcerias. Nesta fase inicial, mais a montante do processo criativo, do ponto de vista da pesquisa e concepção, a Propriedade Industrial deve ser encarada como uma fonte de informação relevante para o designer.

Na verdade, trata-se de uma vertente ainda pouco desenvolvida em Portugal, mas que, em termos internacionais, se assume com um papel importante: **a Propriedade Industrial enquanto plataforma aglutinadora de informação acerca das inovações e tendências mais recentes em muitas áreas estreitamente ligadas ao Design.**

Com efeito, na **Propriedade Industrial**, encontra-se cada vez mais disponível informação sobre marcas, modelos e desenhos, e outro tipo de criações relacionadas com o Design, onde o designer poderá pesquisar, muitas vezes inspirar-se, ou mesmo constatar que aquilo que tinha em mente até já existe igual ou muito parecido - retirando-lhe aquela novidade que almejava.

Nesta medida, esta etapa prévia poderá não ser tão despicienda como isso, para efeitos de se vislumbrar as possibilidades de protecção do Design. Tudo aquilo que já existe em termos de Design limita a liberdade de criação do designer, na medida em que, face ao que já existe, a sua nova criação de Design terá de ser singular, no sentido de diferente, como acima já demos a observar. **O grau de protecção de um trabalho de Design é passível de ser medido em função do grau de liberdade criativa do seu criador: quanto maior for a liberdade criativa mais serão os elementos alvo de protecção nesse trabalho.** 

Nesta fase, ainda não havendo uma criação propriamente dita, a protecção do trabalho do designer será sempre muito frágil e ténue.

A sugestão que se poderá dar, para já, será tentar, na medida do possível, conservar o seu trabalho de pesquisa em segredo. Sempre que, por qualquer circunstância surja a necessidade de contactar alguém e revelar alguma parte do seu segredo, se assim julgar necessário, o designer poderá propor antecipadamente a celebração de um acordo de confidencialidade - conforme melhor se explicitará infra.

Após esta fase inicial, de pesquisa e recolha de elementos para a elaboração de um projecto, seguir-se-á, normalmente, uma segunda etapa, de planeamento e concepção, alargando-se então o círculo restrito de pessoas que irão intervir, por qualquer modo, no processo criativo, ou que terão acesso a alguma informação sobre o mesmo.

Assim, e à medida que progressivamente se vai abrindo aquele círculo, maiores serão os riscos de divulgação abusiva do trabalho de Design.

Como tal, maiores deverão ser as cautelas e as preocupações do seu designer no sentido de preservar a privacidade do seu trabalho.

A adopção de uma estratégia específica para cada caso, constitui uma necessidade premente com a qual o designer se irá confrontar, requerendo, muitas vezes, o aconselhamento e uma auditoria prévia por parte de um perito nestas áreas, de forma a que seja criada, moldada e implementada uma estratégia, em função da organização de trabalho de cada designer e de todo um conjunto de circunstâncias julgadas relevantes.

Independentemente disto, o aspecto preventivo será sempre o factor essencial, devendo o designer analisar objectiva e calmamente, com aquela distância que lhe é possível, o processo de criação que irá planear, o trajecto que irá percorrer, a sua cronologia e os contactos que irá efectuar, tentando vislumbrar quais serão os perigos que poderão daí resultar.

Medidas inicialmente estabelecidas As medidas prosseguidas deverão ser estabelecidas, logo de início, e deverão passar, nomeadamente:

- a) pela restrição do acesso ao processo e ao trabalho de criação, apenas a certas e determinadas pessoas - evitando-se terceiros indesejados;
- b) pela constante recolha de elementos que comprovem todo o desenrolar do processo criativo até à sua fase final;
- c) e ainda pela adopção prévia de uma estratégia de protecção jurídica e de um plano específico de negociações com terceiros, integrando elementos de sigilo e protecção.

3.1 Precauções e sugestões

Na elaboração de um processo de protecção da actividade criativa, é possível vislumbrar, pelo menos, **três sustentáculos complementares** às soluções que acima tivemos a oportunidade de descrever:

- **O Acordo de Confidencialidade;**
- **O Documento Comprovativo da Divulgação Pública;**

- **A Autorização de Utilização ou Licença de Exploração de Direitos sobre o Design.**



Uma primeira chamada de atenção tem a ver com a circunstância da **preparação deste tipo de documentos requerer conhecimentos específicos**, de cariz jurídico e que, portanto, **o designer deve socorrer-se, desde logo, do auxílio de um profissional especialmente habilitado para o efeito.**


Deste modo, as considerações, agora explanadas, **não substituem a intervenção deste profissional** e **apenas poderão ser vistas enquanto primeiros guias de orientação**, no sentido de fornecer ao designer uma série de **directrizes genéricas** acerca da forma como poderá/deverá agir perante determinadas situações.

Para além disso, haverá que observar que **não são aqui apresentados alguns formalismos e obrigações** nomeadamente obrigações de tipo fiscal, a que poderão estar sujeitos todos estes documentos, devendo os interessados, também aqui, **socorrer-se de um apoio especializado adequado.**

Por outro lado, refira-se, a elaboração dos dois primeiros documentos - Acordo de Confidencialidade e Documento Comprovativo da Divulgação Pública - deve ser

vista como uma prevenção, mas que **deve ou pode ser acompanhada de outras diligências**, a ponderar caso a caso.

Na verdade, o **Acordo**  **de Confidencialidade e o Documento**  **Comprobativo de Divulgação** mostram-se bastante relevantes no sentido de serem acautelados alguns interesses do designer, mas, este não se pode iludir com estes documentos e com as garantias que lhe venham, eventualmente, a conferir.

→ Aliás, é importante saber que se trata de dois tipos de documentos  particulares¹²⁰, que não fazem uma prova absoluta dos factos neles constantes, podendo ser postos em causa quanto à veracidade¹²¹ dos factos que aí constam.

3.2 O Acordo de Confidencialidade

Em que consiste?

O acordo de confidencialidade é um compromisso em que, duas ou mais pessoas declaram as suas vontades no sentido de, pelo menos uma delas, se comprometer a não revelar um ou vários factos deter-

minados, neste caso, relacionados com o processo de criação de Design.

Para que serve?

Em determinadas circunstâncias, este acordo pode revelar-se importante para o designer encetar contactos, desenvolver parcerias ou relações negociais com terceiros, ficando estes obrigados a não divulgar determinadas informações e, deste modo, reservando-se o designer o direito de revelar, ou não, publicamente, o seu trabalho de Design, tal como o direito a protegê-lo, recorrendo a qualquer um das possibilidades acima observadas. Como já observámos, no decurso do processo criativo, cabe ao designer decidir **se a sua criação será revelada, quando o será, como se fará essa revelação, onde se fará, e como se irá proteger.**

A salientar ainda, neste aspecto, o facto da **lei nacional**¹²² e da **lei comunitária**¹²³

120. Sobre as modalidades dos documentos escritos vd. artigo 363º do Código Civil.

121. Quanto à força probatória do documento particular vd. nº1 do artigo 376º do Código Civil.

122. Cfr nº 2 do artigo 179º do CPI: "Não se considera, no entanto, que o desenho ou modelo foi divulgado ao público pelo simples facto de ter sido dado a conhecer a um terceiro em condições explícitas, ou implícitas, de confidencialidade."

123. Ver página seguinte.

atribuírem grande relevo à existência de um prévio acordo (expresso ou implícito) de confidencialidade entre o criador e terceiro(s). Pretende-se, na medida do possível, salvaguardar o designer daqueles casos em que, apesar da confidencialidade acordada com um terceiro, este vem a revelar publicamente o Design em causa, quebrando a sua obrigação de sigilo.

A solução pela qual enveredou a lei¹²⁴ foi considerar como se essa divulgação, abusiva, não tivesse ocorrido, podendo, portanto, o designer iniciar um processo de registo, apesar do Design já ter sido divulgado.


123. Cfr. nº 1, in fine, do artigo 7º do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários: (...) *"No entanto, não se considerará que o desenho ou modelo foi revelado ao público pelo simples facto de ter sido revelado a um terceiro em condições explícitas ou implícitas de confidencialidade."*


124. Cfr supra notas anteriores.

125. Quando nos referimos a elaboração de um documento escrito, estamos a fazer uma sugestão que, segundo entendemos, será a que poderá, dentro do possível, salvaguardar melhor os interesses do criador designer. No entanto, a lei não exige que este tipo de acordo seja por escrito, podendo se realizar de outra forma, por exemplo, oralmente, - cfr artigo 219º (Liberdade de forma). Contudo, dado o interesse de segurança do criador designer, a solução agora sugerida será, normalmente, uma solução mais razoável.

Como funciona?

A elaboração de um documento escrito¹²⁵ (como se já deu a observar, embora a lei não o exija, é sempre conveniente), assinado por todos os interessados e onde conste este compromisso de não divulgação ou sigilo, é uma primeira sugestão a atender.

Neste documento,  deverão constar, entre outros elementos relevantes, pelo menos, as seguintes informações:

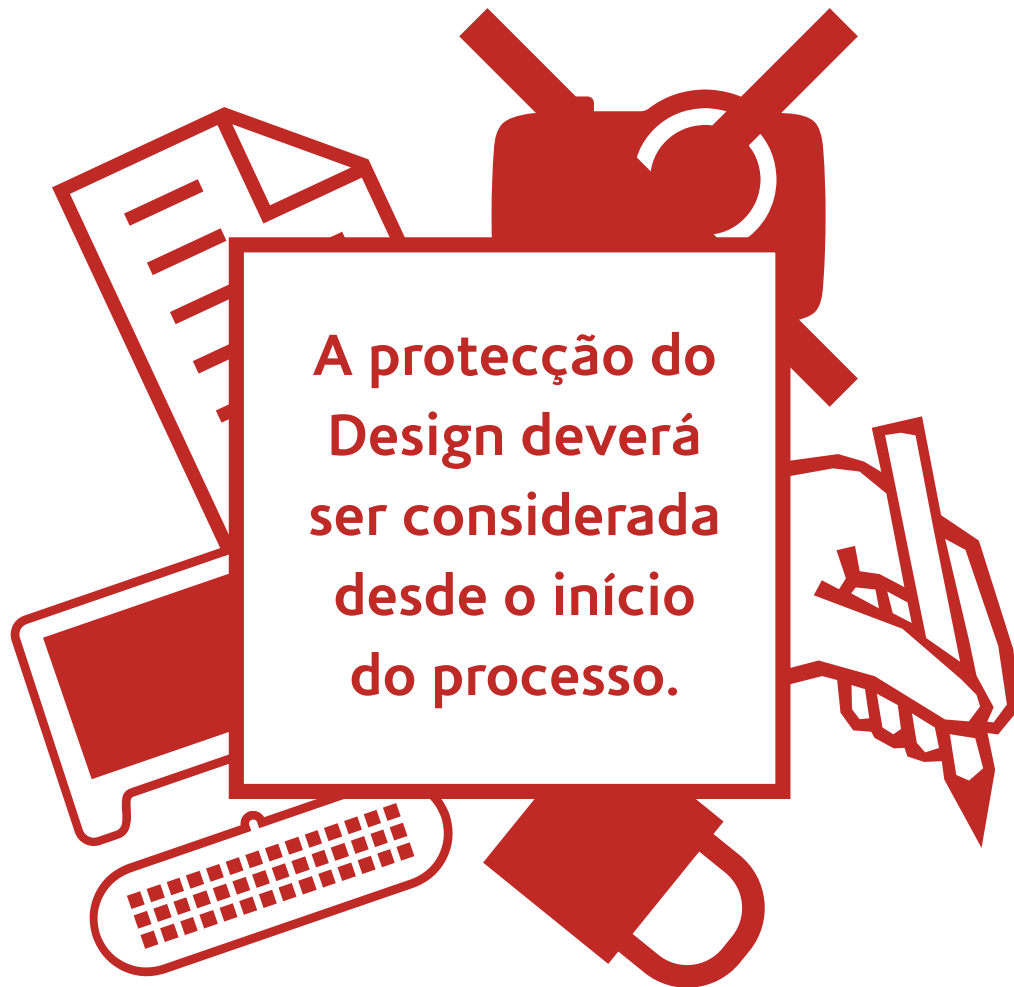
- a) Identificação completa de cada um dos signatários - nome, B.I., estado civil, morada, profissão;
- b) Descrição das circunstâncias que rodearam a celebração  do acordo e dos objectivos gerais prosseguidos pelo(s) outorgante(s) - actividades desenvolvidas por cada um, relacionamento entre estas, objectivos gerais visados pelo acordo de confidencialidade;
- c) Indicação, da forma mais exaustiva possível, da informação abrangida pelo Acordo de Confidencialidade - áreas abrangidas pelo sigilo, fins que se pretendem alcançar com a revelação desta informação por parte do criador designer ao outro signatário deste acordo;

d) Objecto do Acordo e Declaração taxativa da vontade daquele a quem o criador designer revela a informação, afirmando o seu compromisso tendente a uma obrigação de sigilo - manifestação de vontade em não divulgar a terceiros a informação sigilosa, subscrevendo um acordo no sentido de livremente se vincular ao dever de confidencialidade;

e) Indicação da duração do acordo de confidencialidade - por quanto tempo irá perdurar a obrigação de sigilo que recairá sobre aquele que se vinculou a este acordo, podendo, em certos casos, justificar-se que a confidencialidade perdure por um período para além da vigência do acordo, por exemplo, enquanto for comercializado o produto em questão;

f) Obrigação de Actualização de quaisquer dados referentes ao Acordo - os dados inscritos no Acordo, como por exemplo, a morada de cada um dos outorgantes, os contactos, devem estar sempre actualizados e qualquer dos outorgantes devem comunicar ao outro quaisquer alterações sempre que estas surjam;

g) Local e data do Acordo e assinatura dos outorgantes - sendo, pelo menos, a(s) assinatura(s) daquele(s) que se obriga(m) ao sigilo, um factor decisivo para assacarlhe(s) a obrigação de sigilo e para a sua responsabilização eventual, posteriormente.



3.2.1 Exemplo de alguns considerandos e cláusulas de um Acordo de Confidencialidade:

a) Identificação completa de cada um dos signatários:

- nome do 1º outorgante (designer):, com o B.I. n.º emitido em pelo A.I. de, n.º fiscal, com domicílio na Rua, n.º.....,

e

- nome do outro outorgante (pessoa que assume o compromisso):, com o B.I. n.º emitido em pelo A.I. de, n.º fiscal, com domicílio na Rua....., n.º.....,

b) Descrição das circunstâncias que rodearam a celebração do acordo e dos objectivos gerais:

“Considerando que:

O primeiro outorgante se dedica à actividade de criação e concepção de Design... nos domínios de nomeadamente ;

E que o segundo outorgante desenvolve a actividade de fabrico de na área do ... (por exemplo, do mobiliário);

Sendo que o primeiro outorgante tem um projecto de desenvolvimento de um novo e inovador Design para uma peça de mobiliário e pretende encetar negociações com o primeiro outorgante, no sentido de se confirmar a possibilidade e as condições de uma (por exemplo, uma parceria);

É celebrado, livremente e de boa fé, o presente Acordo, que se regerá pelas seguintes cláusulas:”

c) Indicação, da forma mais exaustiva possível, da informação abrangida pelo acordo de confidencialidade:

“Cláusula 1ª:

Atendendo aos considerandos acima indicados, o primeiro outorgante irá dar a conhecer ao segundo outorgante, o seu projecto de concepção e fabricação de um novo Design de uma peça de mobiliário e cujos detalhes se encontram melhor descritos nos anexos “

“Cláusula 2ª:

Podendo ser transmitida entre os outorgantes ou seus representantes, posteriormente, no âmbito do presente acordo, informação adicional acerca do mesmo projecto, e que, para todos os efeitos será abrangida pelo presente Acordo.”

“Cláusula 3ª:

Sendo que toda a informação mencionada na cláusula 1ª e 2ª - em diante apenas referida por Informação - apenas é transmitida ao segundo outorgante, de forma, exclusivamente, a permitir que este possa proceder à análise do estudo de viabilidade técnico-económica respeitante à respectiva fabricação e comercialização.”

d) Objecto do Acordo e Declaração taxativa da vontade daquele a quem o criador designer revela a informação, afirmando o seu compromisso tendente a uma obrigação de sigilo:

“Cláusula 4ª:

1. O presente Acordo tem por objecto a realização de um estudo, e o desenvolvimento de conjunto de negociações entre o primeiro outorgante e o segundo outorgante, conforme os considerandos supra mencionados;

2. Assumindo a segunda outorgante (identificação completa) o compromisso de manter uma total e absoluta obrigação de confidencialidade relativamente à Informação transmitida, nos termos das cláusulas 1ª, 2ª, e 3ª, qualquer tenha sido o meio empregue e seja qual for a sua natureza.

3. Declarando expressamente a segunda outorgante, para o efeito, que se compromete, nomeadamente:

- a. A não transmitir a Informação a qualquer terceiro, sob qualquer forma, sem o prévio consentimento escrito do primeiro outorgante;*
- b. A não utilizar a Informação em benefício próprio ou de qualquer terceiro, sob qualquer forma e para qualquer fim, nomeadamente, para registo de Design, exploração própria ou por terceiros, ou ainda a concessão de licenças de exploração.*
- c. A não revelar, utilizar ou ceder as informações e resultados obtidos no âmbito da realização do estudo (ou das negociações), para outros fins que não os indicados neste Acordo;*
- d. A garantir o respeito pelas obrigações aqui assumidas, assumindo a segunda outorgante toda e qualquer responsabilidade decorrente da divulgação ou exploração por qualquer forma ou meio, que os seus representantes possam fazer da Informação.”*

“Cláusula 5ª:

A segunda outorgante declara expressamente e de livre vontade que o presente Acordo se encontra sujeito ao regime de segredo de negócio tutelado pela legislação nacional vigente, nomeadamente em matéria de concorrência desleal e Propriedade Industrial.”

“Cláusula 6ª:

Os dois outorgantes acordam e a segunda outorgante expressamente se vincula a aceitar que o incumprimento das obrigações assumidas neste Acordo o fará incorrer em responsabilidade civil e penal, de acordo com a lei geral portuguesa.”

e) Indicação da duração do Acordo de Confidencialidade:

“Cláusula 7ª:

- 1. O presente Acordo produz os seus efeitos e vincula os outorgantes, desde a data da sua assinatura, sendo que a obrigação de confidencialidade e respectivas obrigações complementares neste previstas, se mantêm por um período de após a conclusão do (estudo de viabilidade ou das negociações);*
- 2. A data de conclusão, para este efeito, será determinada mediante comunicação, por escrito, por carta registada com aviso de receção, para a morada prevista neste Acordo, pelo primeiro outorgante ao segundo outorgante.*

f) Obrigação de actualização de quaisquer dados referentes ao Acordo:

“Cláusula 8ª:

No âmbito da Boa Fé contratual que subjaz à celebração do presente Acordo, qualquer dos outorgantes obriga-se a comunicar previamente ao outro outorgante, quaisquer alterações que possam ser relevantes na execução deste Acordo, nomeadamente, a morada de cada um dos outorgantes, ou os respectivos contactos, de forma a se encontrarem sempre actualizados.”

g) Local e data do Acordo e assinatura dos outorgantes:


“Este Acordo foi feito em dois exemplares, compondo-se por (número de folhas) e por (número de anexos), devidamente rubricados e assinados por ambos os outorgantes, destinando-se um exemplar a cada um.

Local e Data

(Assinatura completa e Carimbo, se for o caso)”

3.3 O Documento Comprovativo da Divulgação Pública

Em que consiste?

O Documento Comprovativo da Divulgação Pública  é todo aquele documento que comprove que certo e **determinado Design foi exposto ou dado a conhecer, publicamente, numa determinada data e local, no território da União Europeia**. Por documento devemos entender todo e qualquer objecto que confirme aquela divulgação.


A lei nacional¹²⁶, no que diz respeito à noção de documento, entende-o enquanto *“qualquer objecto elaborado pelo homem com o fim de reproduzir ou representar uma pessoa, coisa ou facto”*.


No que concerne à divulgação de um determinado Design, a legislação nacional em matéria de Desenhos ou Modelos¹²⁷ prevê que a comprovação da divulgação se deve fazer mediante *“documento comprovativo ou prova de exposição”*.

Sendo assim previsto de uma forma tão ampla, o designer, sempre que pretenda fazer a divulgação pública do seu Design, deve munir-se de todos elementos/provas que mostrem a ocorrência da divulgação daquele Design.

→ Para o efeito, poderá, entre muitas outras possibilidades, por exemplo, pedir a quem lhe realiza a divulgação, publicamente, que lhe emita um documento comprovativo dessa divulgação pública.

Para que serve?

Como a própria expressão indica, o documento comprovativo da divulgação destina-se simplesmente a atestar que um determinado Design foi divulgado publicamente, numa determinada data e local, servindo este para se poder iniciar a contagem do período “experimental” de 12 meses, supra já descrito. 

No fundo, trata-se de um primeiro “passo” na construção de uma estratégia de protecção  com recurso à Propriedade Industrial e, em particular, ao registo do Desenho ou Modelo, seja este nacional, seja comunitário.

126. No que diz respeito à noção de documento, a lei nacional define-o, de forma ampla, enquanto *“qualquer objecto elaborado pelo homem com o fim de reproduzir ou representar uma pessoa, coisa ou facto”* - Cfr. artigo 362º do Código Civil, aprovado pelo Decreto-lei nº 47 344, de 25 de Novembro de 1966, com as suas posteriores alterações.

127. Cfr. nº 4 do artigo 180º do CPI - Divulgações não oponíveis: *“O requerente que pretenda beneficiar do disposto nos nºs 1 e 2, (...), deve apresentar documento comprovativo da referida divulgação, ou prova da exposição dos produtos em que o desenho ou modelo foi incorporado, ou a que foi aplicado,....”*

Com efeito, como acima já foi melhor enunciado, a partir da data comprovada da primeira divulgação do Design, o designer poderá “experimentá-lo” e depois, se quiser, dentro do prazo de 12 meses, poderá solicitar o registo de um Desenho ou Modelo nacional, e/ou comunitário. Se nada registar, terá a salvaguarda concedida, na medida do possível, pelo Desenho ou Modelo comunitário não registado.

Como funciona?

Mais uma vez, surge uma grande liberdade na preparação e obtenção deste tipo de documentos comprovativos, podendo ir desde um anúncio ou artigo publicado numa revista, a um jornal, ou a outro género de publicitação, onde esteja claramente visível o Design, e conste uma data de publicação, até a um documento/declaração emitido por um terceiro em que se comprove que certo Design foi divulgado ao público, num dado local, numa determinada data.

→ Tal como acima já foi referido, por questões de segurança e clareza, neste último caso, sugere-se, normalmente, que a referida declaração de terceiro seja escrita.

Para além disso, se o designer optar por solicitar este último género de documento comprovativo, deverá ter em conta que, pelo

menos, alguns dos seguintes elementos relevantes, deverão surgir naquele documento:

- a) **Descrição das circunstâncias que levam à emissão da declaração** - objectivos prosseguidos pela declaração, indicação da legislação em questão, etc;
- b) **Identificação completa da entidade que emite o documento comprovativo e a que título** - nome, morada, actividade;
- c) **Identificação do local e da data em que o Design foi ou será divulgado ou a divulgar;**
- d) **Clara exposição do Design, no local, onde foi ou será divulgado** - descrição do Design, no local de exposição, com junção de fotografias e todos os elementos que melhor descrevam aquele Design;
- e) **Menção expressa do âmbito do documento comprovativo** - que não garante qualquer originalidade do Design, apenas comprovando a divulgação, naquela data e local;
- f) **Local e data da emissão do documento** - assinatura por parte dos responsáveis pela declaração.

3.3.1 Exemplo de um Documento Comprovativo de Divulgação Pública:

“DECLARAÇÃO DE EXPOSIÇÃO”

1. Declaração para os efeitos de comprovação da divulgação ou da exposição pública nos termos do artigo 180º do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-lei nº 26/2003, de 5 de Março, e da demais legislação comunitária em vigor.

2. A ASSOCIAÇÃO, localizada em, e responsável pela organização da Feira de Exposições com a Designação, a decorrer naquele parque entre os dias e, declara que, única e exclusivamente para os efeitos do parágrafo 1, os produtos a seguir melhor discriminados, conforme as reproduções constantes dos Anexos, constantes defls., por nós numeradas e rubricadas, foram apresentados naquela Feira, no dia, tendo se encontrado expostos ao público desde essa data até

3. Mais se declara que a presente declaração apenas é realizada para efeitos de apresentação de comprovação, nos termos do parágrafo 1º supra assinalado, da divulgação ao público dos produtos mencionados no parágrafo 2º, não valendo para quaisquer outros efeitos, nomeadamente quanto à garantia da sua originalidade ou novidade.

4. Esta declaração, emitida pela ASSOCIAÇÃO, a pedido de , não vale como registo, nem confere qualquer garantia de protecção ao solicitante, e nem sequer substitui, para qualquer efeito, a intervenção indispensável das entidades competentes em matéria de registo de Modelos ou Desenhos.

Local, Data e hora

Assinatura

3.4 A Autorização de Utilização, ou Licença de Exploração, de direitos sobre o Design

Em que consiste?

Trata-se de um acordo celebrado entre o designer e um terceiro (licenciado) que permite, mediante determinadas contrapartidas acordadas ou não, que este último possa fazer uso de certos e determinados direitos patrimoniais que aquele possui sobre um determinado Design, permitindo assim ao licenciado certas utilizações especificadas, nomeadamente, reproduzir o Design e comercializar os seus exemplares, divulgar este Design ou publicá-lo, entre outras utilizações possíveis.

A licença é, resumidamente, aquele instrumento que serve para que o designer dê à exploração empresarial e/ou à comercialização, a sua obra de Design, a terceiros (licenciados), mediante um certo retorno económico.

A este propósito haverá que distinguir este tipo de acordo, de **licença**¹²⁸ de exploração,

128. Cfr. o nº 1 do artigo 41º do CDADC: "A simples autorização concedida a terceiro para divulgar, publicar, utilizar ou explorar a obra por qualquer processo não implica a transmissão do direito de autor sobre ela."

do **contrato de transmissão de direitos de autor**. No primeiro caso, não há qualquer transmissão dos direitos de autor sobre a obra, mantendo-se o designer o titular dos direitos - embora consinta que outro (o licenciado) utilize certas faculdades/direitos para determinado fim.


No caso do contrato de transmissão de direitos de autor, o designer fica, definitivamente, sem certos direitos/faculdades sobre a sua criação, transmitindo-se estes para um terceiro (novo titular adquirente).

Para que serve?

Uma autorização de utilização, ou Licença de Exploração, serve para estabelecer um conjunto de **regras de consentimento e utilização do Design**, prevendo-se, nomeadamente, que **utilizações que irão ser consentidas, como se irão realizar, os prazos, as contrapartidas**, e todo um conjunto regras que irão nortear as relações entre o designer e o terceiro que irá utilizar o Design.

Deste modo, para o futuro, durante todo o tempo em que irá persistir a licença, irão vigorar as soluções e compromissos, inicialmente alcançados, pelos interessados, e que satisfizeram os interesses de ambos, encontrando-se obrigados a cumprir o pactuado.

Como funciona?

Dada a importância que tem este tipo de documentos, podendo afectar consideravelmente os direitos do designer, como criador, o nosso legislador prevê expressamente¹²⁹ que tenha de ser redigido um **documento escrito**  para este efeito.

Para além disso, caso nada seja previsto neste documento, o mesmo legislador **presume¹³⁰ que o contrato é oneroso e não tem um carácter exclusivo**, isto é, que o consentimento foi dado mediante uma contrapartida e que o designer poderá, quando bem entender, dar outros consentimentos, outras autorizações, a outros interessados (outros licenciados), não havendo um exclusivo da parte do primeiro.

Tendo presente esta importância, a lei¹³¹ portuguesa prevê, expressamente, que na autorização de utilização ou licença de exploração, conste **“obrigatória e especificadamente”**, o seguinte:

129. Cfr. nº 2 do artigo 41º do CDADC: “A autorização a que se refere o número anterior só pode ser concedida por escrito, presumindo-se a sua onerosidade e carácter não exclusivo”.

130. Vd. supra nº 2 do artigo 41º do CDADC

131. Cfr. nº 3 do artigo 41º do CDADC: “Da autorização escrita devem constar obrigatória e especificamente a forma autorizada de divulgação, publicação e utilização, bem como as respectivas condições de tempo, lugar e preço.”

a) A forma como será divulgado, publicado e utilizado o Design pelo terceiro, beneficiário da autorização;

b) As condições em que esta será feita, no que diz respeito ao tempo, lugar e preço.

A estes elementos obrigatórios por lei, dever-se-á acrescentar ainda, no mesmo documento escrito, todo um conjunto de **elementos, que irão enquadrar e nortear as relações entre o designer e o licenciado, e que estabeleçam as regras segundo as quais é concedida a autorização por parte do designer**, para utilização do seu Design por parte do licenciado, nomeadamente:

1. Identificação completa de cada um dos signatários - nome, B.I., estado civil, morada, profissão, ... ;
2. Descrição dos termos em que é concedida e celebrada a Licença pelos outorgantes e Descrição do Design autorizado;
3. Contrapartidas acordadas entre os Outorgantes;
4. Descrição especificada do(s) direitos e obrigações do beneficiário da licença;
5. Descrição do(s) direitos e obrigações do Licenciante (titular da obra);
6. Denúncia e fim da Licença;
7. Local e data do Acordo e assinatura dos outorgantes.

3.4.1 Exemplo de uma Autorização de Utilização, ou Licença de Exploração, de direitos sobre o Design, considerado enquanto Obra de Arte:

“CONTRATO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE OBRA DE ARTE”

a) Identificação completa de cada um dos signatários:

- nome do 1º outorgante:, com o B.I. n.ºemitido em
..... pelo A.I. de, nº fiscal, com domicilio na Rua
....., n.º.....,

e

- nome do 2º outorgante:, com o B.I. n.ºemitido em
..... pelo A.I. de, nº fiscal, com domicilio na Rua
....., n.º.....,

b) Descrição dos termos em que é concedida e celebrada a Licença pelos outorgantes e Descrição do Design autorizado;

“É celebrado o presente Contrato de Licença de Exploração de Obra de Arte, ao abrigo do disposto nos art.ºs 40.º e 41.º, do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, que se rege pelos termos e condições constantes das Cláusulas seguintes:”

“Cláusula 1ª:

1. A PRIMEIRA OUTORGANTE, na qualidade de originária e única titular do direito de autor sobre as “Obras de Design”, (melhor descritos no Anexo I a este contrato), concede à SEGUNDA OUTORGANTE, e esta aceita, uma licença de exploração exclusiva, para e, sobre as mesmas, incluindo sobre os produtos que resultem da aplicação de tais obras, i.e. “Artigos Licenciados”.

2. A Licença é conferida pelo prazo de anos, sendo renovável por períodos iguais e sucessivos, caso não seja denunciada por nenhuma das partes”.

c) Contrapartidas acordadas entre os Outorgantes;

“Cláusula 2ª:

1. A SEGUNDA OUTORGANTE, como contrapartida da licença que lhe é conferida por este contrato, pagará à PRIMEIRA OUTORGANTE, por cada uma das “Obras de Design”, descritas no número 1 da Cláusula anterior, a quantia de, acrescida de I.V.A..

2. A SEGUNDA OUTORGANTE, para pagar a quantia mencionada no número 1, desta Cláusula, compromete-se a pagar % sobre o valor da venda do produto final, até completar o valor total das obras contratadas”.

d) Descrição especificada do(s) direitos e obrigações do beneficiário da licença;

“Cláusula 3ª:

Sem prejuízo do disposto noutras cláusulas, pelo presente contrato a SEGUNDA OUTORGANTE fica investida nos seguintes direitos e obrigações:

1. A usar, explorar economicamente, e promover as “Obras de Design”;

2. A fabricar os “Artigos Licenciados”;

3. A não ceder, onerar, transferir, sublicenciar ou por qualquer modo alienar, total ou parcialmente, os direitos conferidos pelo presente Contrato, salvo autorização expressa e por escrito da PRIMEIRA OUTORGANTE;

4. A respeitar e reconhecer o conteúdo dos direitos morais e de propriedade industrial da PRIMEIRA OUTORGANTE sobre as “Obras de Design” e os “Artigos Licenciados”;

5. A não desenhar, fabricar, comercializar ou de outro modo manipular qualquer artigo que possa razoavelmente confundir-se com os “Artigos Licenciados”, ou com qualquer espaço de obras que lhe tenha sido apresentado para aprovação, sem obter o consentimento por escrito da PRIMEIRA OUTORGANTE;

6. A não divulgar quaisquer segredos ou informações confidenciais da PRIMEIRA OUTORGANTE a que tenha acesso, no âmbito do presente contrato”.

e) Descrição do(s) direitos e obrigações do Licenciante (titular da obra);

“Cláusula 4ª:

Sem prejuízo do disposto noutras cláusulas, pelo presente contrato a PRIMEIRA OUTORGANTE fica investida nos seguintes direitos e obrigações:

- 1. Direitos morais e de propriedade industrial que venham a surgir, quer sobre as “Obras de Design”, quer sobre os “Artigos Licenciados”;*
- 2. Aprovar, previamente e por escrito, qualquer alteração às “Obras de Design”;*
- 3. Assegurar a engenharia preliminar de cada uma das “Obras de Design”, acompanhando a produção e implementação dos “Artigos Licenciados”, sendo, no entanto, os custos suportados pela SEGUNDA OUTORGANTE;*
- 4. Não divulgar quaisquer informações confidenciais respeitantes ao negócio do SEGUNDA OUTORGANTE que adquira no âmbito do presente contrato.*

f) Denúncia e fim da Licença;

“Cláusula 5ª:


- 1. O presente contrato poderá ser denunciado, por qualquer dos Outorgantes, a qualquer momento, mediante carta registada com aviso de recepção, dirigida à outra parte com a antecedência mínima de dias.*
- 2. Em caso de violação de alguma das obrigações assumidas no presente contrato, a denúncia produzirá efeitos imediatos.*
- 3. Findo que se encontre o presente contrato, quer por denúncia, quer pelo decurso do tempo, a SEGUNDA OUTORGANTE não poderá produzir mais “Artigos Licenciados” ou artigos idênticos, todavia poderá vender os que ainda tenha em stock, desde que, pague à PRIMEIRA OUTORGANTE% sobre o preço de venda dos mesmos à saída da fábrica”.*

g) Local e data do Acordo e assinatura dos outorgantes;

“Celebrado em, aos dias do mês de, de”.

4.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, pode-se concluir que os assuntos relacionados com a protecção  do Design em si mesmo, não são, muitas vezes, de fácil resolução, dependendo de um conjunto de circunstâncias específicas directamente relacionadas com cada projecto de criação de Design e com a forma como este irá ser implementado.

A ideia da necessidade de preparar uma estratégia ampla, planeada e multifacetada, abrangendo, o mais possível, as várias facetas relacionadas com o Design e a sua protecção, será um importante aspecto que qualquer designer deve ter em mente.

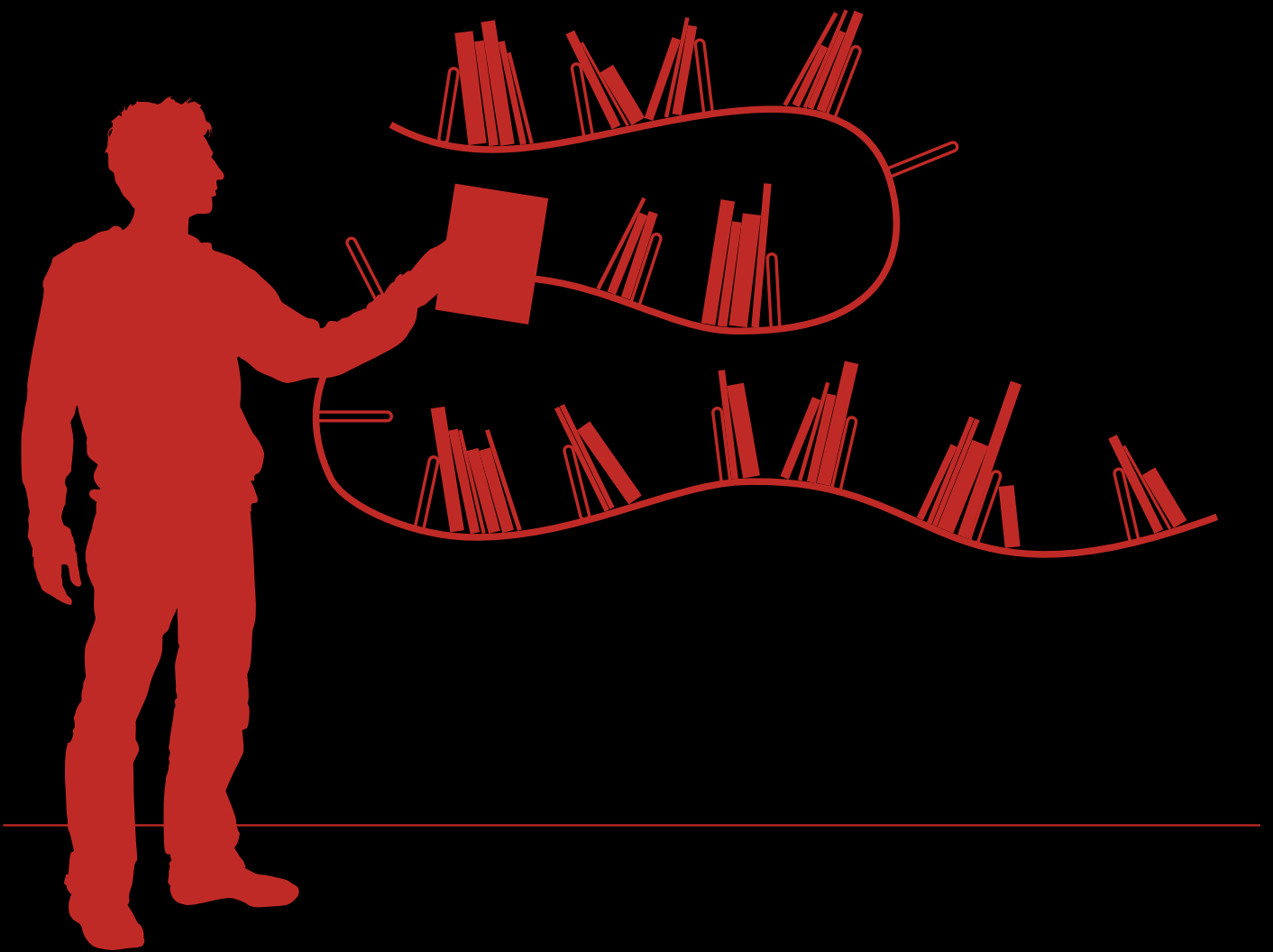
Numa perspectiva de protecção com recurso aos mecanismos da Propriedade Industrial e Direitos de Autor, na fase inicial, em que ainda não há muitas certezas, o designer deverá, pelo menos, começar a elaborar uma lista de questões e assuntos que poderão ser preocupações a atender, e cujas respostas se tentará encontrar à medida que o projecto de concepção se constrói.

O recurso a qualquer uma das soluções acima expostas deve ser tido com conta, peso e medida. Muitas vezes, **a solução que parece ser a mais fácil (ou menos dispendiosa) poderá não ser a mais adequada e a que melhor protege os interesses do designer.**

Neste ponto, **o aconselhamento prévio junto de técnicos especializados,** será com certeza um dos primeiros passos mais seguros, evitando-se, posteriormente, gastos inúteis, perdas de tempo e, mais do que isso, frustração de expectativas e insucessos.

Para além disso, **a organização pelo designer de um dossier/arquivo, compilando todo o tipo de provas referentes ao processo de Design** e ao seu desenvolvimento, de preferência, com datas e locais claramente identificáveis, **será um procedimento recomendável** e que poderá, mais tarde, vir a mostrar-se decisivo para salvaguardar os interesses do designer e preveni-lo contra alguns dissabores.

Importa, por último, ter presente que não basta proteger o Design para estar tudo terminado. Na verdade, com a protecção, apenas se dará início a um processo ainda mais amplo e pelo qual passará muito do sucesso comercial do Design. **A protecção é apenas uma etapa deste processo,** o qual poderá ser bastante mais prolongado e um verdadeiro desafio ao designer e ao empresário, mas em que, acreditamos, se irá jogar muito do futuro da actividade empresarial portuguesa.



III BIBLIOGRAFIA e CONTACTOS

110 Publicações
Entidades

Publicações - ADCV, *Gráfico e Industrial - El Valor del Diseño*, Valencia, ADCV, 2000 (3ªed).

- ASCENSÃO, José de Oliveira, *Direito Civil - Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra, Coimbra Editora, 1992.

- CPD, *Manual Design Protegido*, Lisboa, Edição GAPIdesign - Centro Português Design, 2003.

- CRAWFORD, Tad; BRUCK, E.D., *Business and Legal Forms for Graphic Designers*, New York, AllWorth Press, 1999 (Revised Edition).

- CRUZ, Jorge, *Código da Propriedade Industrial*, Coimbra, Livraria Almedina, 2003.

- GONÇALVES, Luís Manuel Couto, *Função Distintiva da Marca*, Coimbra, Livraria Almedina, 1999.

- GONÇALVES, Luís Manuel Couto, *Manual de Direito Industrial - Patentes, Marcas, Concorrência Desleal*, Coimbra, Livraria Almedina, 2005.

- KELLEY, Tom; LITTMAN, Jonathan, *The Art of Innovation - Lessons in Creativity from IDEO, America's Leading Design Firm*, New York, Doubleday, 2001.

- MARQUES, J. P. Remédio, *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, Volume I - Direito de Autor. Direito de Patente e Modelo de*

Utilidade. Desenhos ou Modelos, Coimbra, Livraria Almedina, 2007.

- OLAVO, Carlos, *Desenhos e modelos: evolução legislativa - Direito Industrial VOL III*, Coimbra, Livraria Almedina, 2003.

- OLAVO, Carlos, *Introdução ao Direito Industrial - Direito Industrial VOL IV*, Coimbra, Livraria Almedina, 2005.

- SHAUGHNESSY, Adrian; SAGMEISTER, Stefan, *How to be a graphic designer, without losing your soul*, London, Laurence King Publishing, 2005.

- SOUSA e SILVA, Pedro, *A "protecção prévia" dos desenhos ou modelos no novo Código da Propriedade Industrial - Direito Industrial VOL IV*, Coimbra, Livraria Almedina, 2005.

ACID - Anti Copying in Design
www.acid.uk.com

AIGA - The Professional Association for Design
www.aiga.org

AND - Associação Nacional de Designers
www.and.org.pt

APD - Associação Portuguesa de Designers
www.apdesigners.org.pt

Entidades

ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

www.asae.pt

CFE - Centro de Formalidades de Empresas

www.cfe.iapmei.pt

CSD - Chartered Society of Designers

www.csd.org.uk

Design Council

www.designcouncil.org.uk

DGERT - Direcção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho

www.dgert.mtss.gov.pt

EPO - European Patent Office

www.epo.org

GAPI - Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial

www.gapi.pt

GDA - Gabinete do Direito do Autor

www.gda.pt

ICOGRADA - International Council of Graphic Design Associations

www.icograda.org

ICSID - International Council of Societies of Industrial Design

www.icsid.org

IDSA - Industrial Designers Society of America

www.idsa.org

IGAC - Inspeção Geral das Actividades Culturais

www.igac.pt

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

www.inpi.pt

OAMI - Oficina de Armonizacion del Mercado Interior

www.oami.europa.eu

RNPC - Registo Nacional de Pessoas Colectivas

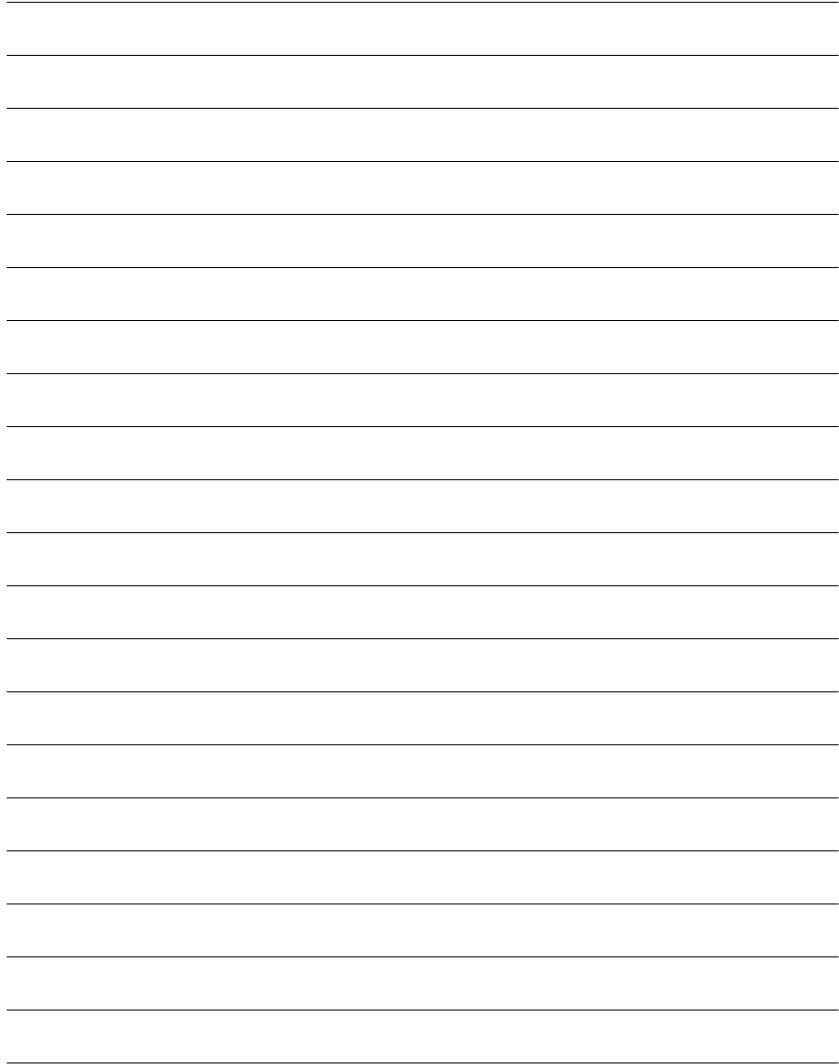
www.dgrn.mj.pt

SPA - Sociedade Portuguesa de Autores

www.spautores.pt

WIPO - Organização Mundial da Propriedade Intelectual

www.wipo.org







UNIÃO EUROPEIA
FEDER



Ministério da Economia e da Inovação

prime

Programa de Incentivos à
Modernização da Economia

INPI

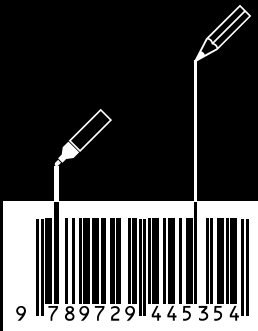
INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
e PATENTES DA ECONOMIA



GAPI

Gabinete de Apoio à Promoção
da Propriedade Industrial

CENTRO PORTUGUÊS
DESIGN



ISBN 978-972-9445-35-4

