

PROTEÇÃO AUTORAL DAS OBRAS DE DESIGN NA UNIÃO EUROPEIA APÓS O ACÓRDÃO COFEMEL

Copyright Protection of Design Works in the European Union After the Cofemel Ruling

Maria Victória Rocha¹

RESUMO:

O Acórdão do Tribunal de Justiça no caso *Cofemel* aparentemente clarificou duas questões em aberto. Em primeiro lugar, deixou patente que na União Europeia foi adotada a solução do cúmulo parcial. Nem todas as obras de arte aplicada, desenhos ou modelos, ou obras de *design* podem ser protegidos simultaneamente pelo direito de autor. Apenas os bens imateriais que se possam qualificar como “obras” merecem proteção cumulativa. Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça considerou que o conceito de “obra” já está harmonizado, constituindo um conceito autónomo e uniforme na União Europeia. A proteção pelo direito de autor requer “originalidade”, no sentido de o bem imaterial em causa ser uma criação intelectual do autor, não sendo aceitável exigir requisitos mais exigentes no caso das obras de arte aplicada, desenhos ou modelos, ou obras de *design*. Para ser “obra”, a criação intelectual deve ser expressa num objeto identificável com suficiente precisão e objetividade. Todavia, a fundamentação da decisão do Tribunal de Justiça do caso

ABSTRACT:

The preliminary ruling of the Court of Justice in Cofemel case apparently clarified two open questions. First, the solution of partial cumulation was unequivocally established in the European Union. Not all works of applied art, designs, or works of design may be protected by copyright. Only those that qualify as “works” deserve cumulation of protections. Secondly, the Court of Justice considered that the concept of “work” is already harmonized, being an autonomous and uniform concept of the European Union. Copyright protection requires “originality”, in the sense that the subject matter at issue is an intellectual creation of its author, no other requirements are acceptable in case of works of applied art, designs, or works of design. To be a “work” the subject matter must be expressed in an identifiable object with sufficient precision and objectivity. Nevertheless, the ruling of the Court of Justice in Cofemel case is too vague and ambiguous, not providing guidelines capable of leading to a coherent and predicable case law, expressing a uniform understanding of what is a “creative creation” regarding works of applied art, designs, and works of design. The lack of consensus about the concept in Portugal

¹ Professora da Universidade Católica Portuguesa, Escola de Direito do Porto. Membro e investigadora do CEID – Católica Research Centre for the Future of Law; Investigadora Sênior do GEDAI – Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial da Universidade Federal do Paraná; membro do Projeto Espanhol de “Moda y Bienes Inmateriales”. Este estudo faz parte do projeto de I + D + i PID2020-112707GB-I00, MODA Y BIENES INMATERIALES, financiado pelo MCIN/AEI/10.13039/501100011033. Email: virocha@ucp.pt; <https://orcid.org/0000-0002-0518-9223>

Cofemel é demasiado vaga e ambígua, não dando indicações que permitam conduzir a uma jurisprudência coerente e previsível, expressão de uma compreensão uniforme sobre o que seja uma “criação artística” no caso das obras de arte aplicada, dos desenhos ou modelos, ou das obras de design. A falta de falta de consenso acerca do conceito em Portugal e noutros países da União Europeia tem sido responsável pelas diversas soluções nacionais que se continuam a adotar.

Palavras-chave: direito de autor; desenhos ou modelos; obras de arte pura; obras de arte aplicada; obras de *design*; originalidade; obra; *Flos*; *Cofemel*; *Brompton*.

and the other countries of the European Union has been responsible for the divergent national case law that continues.

Key Words: *copyright; design; works of pure art; works of applied art; works of design; originality; work; Flos; Cofemel; Brompton.*

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO. 2. CUMULAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS DESENHOS OU MODELOS E DOS DIREITOS DE AUTOR. 2.1. POSSÍVEIS POSIÇÕES QUANTO À CUMULAÇÃO. A) NÃO CUMULAÇÃO; B) CUMULAÇÃO TOTAL; C) CUMULAÇÃO PARCIAL. 2.2. O SISTEMA FRANCÊS. 2.3. O SISTEMA ALEMÃO. 2.4. A SITUAÇÃO EM PORTUGAL ANTES DO ACORDÃO COFEMEL. 3. A JURISPRUDÊNCIA DA UNIÃO EUROPEIA EM MATÉRIA DE CUMULAÇÃO DE PROTEÇÕES. 3.1. ACÓRDÃO FLOS. 3.2. ACÓRDÃO COFEMEL, 3.2.1. PEDIDO DE DECISÃO PREJUDICIAL NO CASO COFEMEL. 3.2.2. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3.2.3. CONSEQUÊNCIAS DO ACÓRDÃO COFEMEL. 4. JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR AO CASO COFEMEL. 4.1. CASO BROMPTON. 4.2. DECISÕES DIVERGENTES DOS TRIBUNAIS NACIONAIS DOS ESTADOS-MEMBROS DA EU. 4.2.1. CASO RESPONSE CLOTHING. 4.2.2. CASO KIKO. 4.2.3. CASO BOTAS DE BORRACHA DE ISLE JACOBSEN. 4.2.4. CASO KRAKATAU. 4.2.5. CASO LAUREANO. 4.2.6. ACÓRDÃO DO STJ NO CASO COFEMEL. 4.2.7. CASO STABILIO PEN 68. 4.2.8. CASO ABRIGO DE PASSAGEIROS LARUS. 4.2.9. CASO CAVALINHO. CONCLUSÕES. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

Na União Europeia (doravante UE), os desenhos ou modelos, obras de arte aplicada e obras de *design* podem ser cumulativamente protegidos

pelo direito de autor e pelo direito da propriedade industrial. A aparência exterior de um produto pode ser protegida como obra e como desenho ou modelo. Este é um aspeto fundamental do sistema previsto no Artigo 96, nº2, do Regulamento (CE) nº 6/2002 do Conselho de 12 de dezembro de 2001 relativo aos desenhos ou modelos comunitários (doravante RDM)² e do Artigo 17 da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de outubro de 1998 relativa à proteção legal de desenhos e modelos (doravante DHDM).³

De acordo com o Artigo 3, al. a), do RDM, o desenho ou modelo designa a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das suas características, nomeadamente das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação. Não tem aqui relevo qualquer consideração de gosto estético, no sentido de a aparência do produto ser considerada bonita ou feia, nem releva a distinção entre desenhos ou modelos puramente ornamentais ou com uma função. A funcionalidade não é apreciada em sede de desenhos ou modelos, mas sim em matéria de patentes e modelos de utilidade. O importante para que haja proteção é que sejam cumpridos os requisitos de novidade e singularidade, tal como previstos no RDM. O Regulamento em causa também não nega tutela às criações que já sejam protegidas pelo Direito de Autor, embora a proteção por direitos de autor, em si mesma, não seja a finalidade da proteção como desenhos ou modelos, sendo instrumental em relação às finalidades decorativas e de valorização do produto em que a criação se plasma. O legislador comunitário não quis privar as obras de arte da tutela através dos desenhos ou modelos. Pelo contrário, resulta do Artigo 96 do RDM e do Artigo 17 da DHDM um sistema tutela cumulativa.⁴

² **JO L 003 de 05/01/2002 p. 0001- 0024**

³ **JO L 289 de 28.10.1998, p. 28-35**

⁴ O RDM prevê a proteção para qualquer desenho ou modelo, seja registado ou não (os desenhos modelos comunitários não registados estão previstos no Artigo 11 do RDM). Em Portugal, a proteção cumulativa de desenhos ou modelos comunitários não registados é inevitável por força do RDM. O Artigo 194º do Código da Propriedade Industrial (CPI) de 2018 não pode ser entendido em sentido literal. As recentes propostas de alteração do RDM da Diretiva 98/71/CE refletem esta ideia. O Artigo 96, nº2, proposto

2 CUMULAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS DESENHOS OU MODELOS E DOS DIREITOS DE AUTOR

Pretendemos desenvolver neste estudo as questões que levanta a cumulação da proteção dos desenhos ou modelos com os direitos de autor, quer a nível da UE, quer a nível dos Estados-Membros.

Já referimos que a cumulação está prevista no Artigo 96, nº2, do RDM e no Artigo 17 da DHDM, entretanto transposta para o direito nacional dos Estados-Membros.

A cumulação está justificada no Considerando 8 da DHDM. Aí se pode ler que (...) “na falta de harmonização dos direitos de autor, é importante estabelecer o princípio da cumulação da proteção ao abrigo da legislação em matéria de proteção específica dos desenhos e modelos registados com a proteção do direito de autor, deixando simultaneamente aos Estados-membros a liberdade de fixarem o alcance da proteção ao abrigo dos direitos de autor e as condições em que é conferida essa proteção”.

O Artigo 17 da DHDM dispõe o seguinte: “Qualquer desenho ou modelo protegido por um registo num Estado-Membro de acordo com a presente diretiva beneficia igualmente da proteção conferida pelos Estados-Membros em matéria de direitos de autor, a partir da data em que esse desenho ou modelo tenha sido criado ou definido sob qualquer forma. Cada Estado-Membro determinará o âmbito dessa proteção e as condições em que é conferida, incluindo o grau de originalidade requerido”.

O Artigo 96, nº2, do RDM prescreve tutela cumulativa idêntica para os desenhos ou modelos Comunitários.

determina que qualquer desenho ou modelo protegido como desenho ou modelo da UE também beneficia da proteção garantida pelo direito de autor, a partir do momento em que o desenho ou modelo foi criado ou definido de qualquer forma, desde que os requisitos de proteção pelo direito de autor da UE estejam preenchidos (cf. Propostas de alteração do RDM e da Diretiva 98/71/CE, COM (2022) 666 final, COM (2022) 667 final, de 28.11.2022. Sobre os desenhos ou modelos não registados leia-se LOUREDO CASADO, Sara. **El Diseño Industrial no Registrado**, Aranzadi-Thomson Reuters, Madrid, 2019, 237 ss.

Uma vez que o Artigo 17, segunda parte, da DHDM deixa uma grande liberdade aos Estados-Membros, foram-se estabelecendo vários regimes de cumulação a nível nacional.

2.1 Possíveis posições quanto à cumulação

O Artigo 96º, nº2, do RDM e o Artigo 17 da DHDM apontam no sentido de uma cumulação parcial de proteções.

Em teoria, seriam concebíveis três possíveis regimes que, na prática, não existem em estado puro, aparecendo antes mesclados uns com os outros⁵:

a) Não cumulação

Se for este o regime, a tutela dos direitos de autor e dos desenhos ou modelos excluem-se mutuamente. A solução pode decorrer da lei (por exemplo, acima de um determinado número de exemplares não pode haver proteção autoral) ou ser uma opção do autor (por exemplo, pedindo o registo como desenho ou modelo quando a legislação exclui o cúmulo de proteções, ou produzindo um número de exemplares que excede o limite delimitado na legislação de direito autoral).

b) Cumulação total

Se for este o regime, quando a aparência estética de um produto for protegida como desenho ou modelo beneficiará simultaneamente da tutela autoral. A proteção pelo direito de autor é atribuída automática e indiscriminadamente a todas as criações intelectuais do domínio da estética que sejam protegidas como desenhos ou modelos.

c) Cumulação parcial

Neste regime, a tutela cumulativa autoral não abrange todas e quaisquer criações que preencham os requisitos de proteção como dese-

⁵ Desenvolvidamente, SILVA, Pedro Sousa e, **Direito Industrial. Noções Fundamentais**, Almedina, Coimbra, 2019, pp. 174-183; GONÇALVES, Luís Manuel Couto, **Manual de Direito Industrial**, 9ª ed., Almedina, Coimbra, 2022, pp. 163-168.

nhos ou modelos, mas apenas as que satisfaçam determinados requisitos adicionais, como sejam carácter artístico ou mesmo um mais elevado grau de originalidade. Pode haver diversas variantes de cumulação parcial, dependendo dos requisitos adicionais exigidos e também dos efeitos decorrentes de cumulação de proteções.

2.2 O sistema francês

As origens da cumulação de proteções encontram-se no direito francês, nos finais do século XIX, com a consagração da “doutrina da unidade da arte”, introduzida por Eugène Pouillet⁶. Este autor considerou impossível distinguir direito industrial de desenho artístico, criticando a separação do regime de duas realidades feitas para se aliarem e se unirem - a arte e a indústria - e o estabelecimento entre elas de uma linha de demarcação. O princípio da unidade da arte foi fortemente acolhido pelos tribunais franceses, mas de forma exagerada e distorcida, a ponto de se banalizarem de forma quase grotesca as obras de arte. A jurisprudência francesa reconheceu proteção autoral a todo o tipo de criações utilitárias, sem qualquer carácter artístico, distorcendo os fundamentos invocados por Eugène Pouillet. O princípio da unidade da arte, erroneamente interpretado, implicou uma intromissão excessiva do direito de autor na vida comercial, conduzindo a que o produto mais banal fosse suscetível de proteção autoral. Esta visão implicou restrições da concorrência não justificadas pelo incentivo à estética industrial, já protegida pelo regime dos desenhos ou modelos, com dano para a economia. Eugène Pouillet nunca defendeu que o direito de autor tinha de abranger de forma automática os desenhos ou modelos. O autor apenas quis evitar que as obras de arte aplicada ficassem, à partida, excluídas da proteção autoral, por serem, precisamente, obras de arte aplicada. A doutrina do autor traduz-se na ideia de que a finalidade industrial não muda a natureza da uma obra, a aplicação industrial de uma obra de arte não pode fazer a mesma

⁶ POUILLET, Eugène, **Traité Théorique et Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique et du Droit de Représentation**, 1^a ed., 1879 e **Traité Théorique et Pratique des Dessins et Modèles**, 1^a ed. 1868.

perder o seu caráter de obra protegida por direitos de autor. Mas, para ser protegida pelo direito de autor, tem de ser uma obra de arte. Se nunca foi uma obra de arte, não o passa a ser por estar tutelada como desenho ou modelo. A unidade da arte a que Eugène Pouillet se referia era a unidade da arte pura e da arte aplicada⁷. A sua doutrina visou evitar a “desqualificação” das obras de arte, não promover a “qualificação” das obras que nunca foram obras de arte.⁸

2.3 O sistema alemão

A solução tradicional no direito alemão é a da cumulação e deve-se a Eugen Ulmer⁹, que adotou a “Stufentheorie”, nos termos da qual, as obras de arte aplicada apenas podiam gozar de direitos de autor se atingissem uma determinada altura criativa (“Gestaltungshöhe”), uma criatividade reforçada, superior à exigida para a proteção das obras de arte pura por direitos de autor. A posição impôs-se na doutrina e jurisprudência alemães muito antes da Lei de Desenhos e Modelos de 2004, que transpôs a DHDM¹⁰.

Num dos casos mais conhecidos representativos desta posição, o caso da jóia *Silberdistel*¹¹, o BGH decidiu que um objeto utilitário, para ser protegido como desenho ou modelo, deve destacar-se da média dos desenhos ou modelos, ir para além do que é meramente bem feito e quotidiano. Além disso, para alcançar proteção autoral, é necessária uma di-

⁷ Sobre o princípio da unidade da arte, veja-se SILVA, Pedro, SOUSA e, **Direito Industrial**... cit., pp. 171-173 e bibliografia aí citada.

⁸ Esta é a única interpretação aceitável do princípio da unidade da arte de Eugène Pouillet. No mesmo sentido, entre outros, SILVA, Pedro, Sousa e, **Direito Industrial** ...cit., pp.172-173.

⁹ ULMER, E. **Urheber und Verlagsrecht**, Springer, Heidelberg/Berlin, 1960, p. 111 ss. Sobre o regime alemão antes da transposição da DHMD, leiam-se, entre outros, SCHRICKER, G., Farewell to the “Level of Creativity” in German Copyright Law?, **International Review of Industrial Property and Copyright Law** (IIC), 1995, pp. 41-48.

¹⁰ Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (DesignGesetz-DesignG), de 12 de março de 2004.

¹¹ Ac. do BGH de 22.06.1995 (I ZR 119/93). O caso pode ser consultado em Wayback Machine (archive.org). Acesso em 30 set. 2023.

ferença ainda maior, a obra deve ultrapassar claramente as obras de *design* médio, é necessário um grau de individualidade criativa superior.

Após a entrada em vigor da *DesignsGesetz* de 2004 a doutrina e a jurisprudência afastaram-se da “*Stufentheorie*”. No caso *Geburtstagszug*¹², o BGH, em 2013, decidiu que já não fazia sentido exigir às obras de arte aplicada um grau de criatividade mais elevado do que o exigido para as obras de arte pura. A proteção dos desenhos ou modelos e dos direitos de autor não se excluem, podem-se cumular. Mas os regimes em causa têm objetivos, requisitos e consequências jurídicas diversas. A proteção autoral não pode ser concedida às formas cujo efeito estético se deva à finalidade do objeto, mas apenas àquelas que se devam a uma realização artística. O direito alemão consagra uma cumulação parcial, no sentido de que só reconhece proteção autoral aos desenhos ou modelos que sejam simultaneamente uma realização artística, ainda que tenha abandonado a exigência de um nível de criatividade superior ao requerido para a generalidade das obras de arte¹³.

2.4 A situação em Portugal antes do Acordo *Cofemel*

Portugal, quer no Código da Propriedade Industrial de 2003 (Artigo 200º), quer no Código da Propriedade Industrial de 2018 (CPI) em vigor (Artigo 194º), cumpriu as exigências comunitárias. O Artigo 194º determina que “qualquer desenho ou modelo registado beneficia, igualmente, da proteção conferida pela legislação conferida em matéria de direito de autor, a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado, ou definido, sob qualquer forma”. Por sua vez, o Artigo 2º, nº1, al.i), do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC) determina que

as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objetivo, compreendem nomeadamente:

¹² Ac. do BGH de 13.01.2013, I ZR 143/12, consultado em Urteil des I. Zivilsenats vom 13.11.2013 - I ZR 143/12 - (bundesgerichtshof.de). Acesso em: 30 mar. 2023.

¹³ Neste sentido vejam-se, entre outros, OBERGFELL, Eva Inés, “Abshied von der “Silberdistel”: Zum urheberrechtlichen Schutz von Werken der angewandten Kunst”, **GRUR**, 2014, pp.612-627.

(...) i) Obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de *design* que constituam criação artística, independentemente da proteção relativa à propriedade industrial(...).

Antes do Acórdão *Cofemel*, a jurisprudência nacional era errática e imprevisível. A doutrina tinha, e ainda tem, posições divergentes relativamente ao conceito previsto no Artigo 2, nº1, al. i), do CDADC, que inclui entre as obras suscetíveis de proteção as obras de arte aplicada, ou desenhos ou modelos e as obras de *design* que constituam uma “criação artística”.

Quanto à relação entre o Artigo 194º do CPI de 2018 (correspondente ao anterior Artigo 200 do CPI de 2003) e o Artigo 2, nº1, al. i), do CDADC, embora a doutrina considere que em Portugal vigora uma cumulação parcial de proteções, vários autores exigem um maior valor artístico, do ponto de vista estético, para que a cumulação de proteções seja possível. Bárbara Quintela Ribeiro sempre considerou que a expressão “criação artística” significava que se exigia maior mérito para as obras de arte aplicada poderem ser protegidas por direitos de autor¹⁴. Esta visão ainda é partilhada por Menezes Leitão, que afirma que a cumulação de proteções só será possível se houver uma criação artística qualificada, no sentido de que o desenho ou modelo, ou a criação de *design*, para além da sua aplicação funcional, implique uma apreciação estética do mérito sujeita a reconhecimento externo¹⁵. Oliveira Ascensão considerava que as obras de arte aplicada apenas poderiam ser protegidas pelo direito de autor quando o seu carácter artístico claramente prevalecesse sobre o destino industrial (quando os desenhos ou modelos ainda tinham como requisito a aplicabilidade industrial, o que já não acontecia no CPI de 2003 e no CPI atual).¹⁶

Embora sempre tenhamos defendido uma cumulação de proteções, sempre fomos contra a ideia ter em conta o mérito artístico das obras

¹⁴ RIBEIRO, Bárbara Quintela, “A tutela jurídica da moda pelos regimes dos desenhos ou modelos”, **Direito Industrial**, Vol. V, Almedina, Coimbra, 2008, pp.477-528, em especial, pp.501-506.

¹⁵ LEITÃO, L. M. Teles de Menezes, **Direito de Autor**, 5ª ed., Almedina, Coimbra, 2023, p.93.

¹⁶ ASCENSÃO, J. de Oliveira, **Direito de Autor e Direitos Conexos** (Reimpressão), Coimbra Editora, Coimbra, 2012, p. 92 ss, em especial p. 94.

de arte aplicada, uma vez que o direito de autor é independente do mérito (como, aliás, está expresso na cláusula geral constante do Artigo 2º do CDADC). Os desenhos ou modelos, as obras de arte aplicada e as obras de *design* deverão ser protegidas pelo direito de autor se, como acontece com qualquer tipo de obra, os requisitos gerais de proteção estiverem preenchidos. Se estamos perante obras do domínio artístico, reconhecidas como tal pelos círculos especializados, o bem imaterial em questão deverá ser protegido como obra¹⁷. Pedro Sousa e Silva sempre considerou que nem todos os desenhos ou modelos podem ser protegidos pelo direito de autor, mas apenas os que constituam uma “obra artística”, aspeto que não tem nada que ver com mérito, mas tem que ver com o reconhecimento como tal pelos círculos especializados, o que constitui matéria de facto que deverá ser provada.¹⁸ José Alberto Vieira critica, justamente, a forma como os desenhos ou modelos, obras de arte aplicada e obras de *design* estão previstas no Artigo 2º, nº1, al. i), do CDADC, considerando que a razão porque aí aparece a referência a “criação artística” em vez da expressão usual “criação intelectual”, que aparece no corpo do Artigo 2º e no Artigo 1º CDADC, resulta apenas do facto de a criatividade, neste tipo de obras, ter a ver com o seu aspeto estético. A expressão não significa que haja requisitos extra para efeitos de proteção, o legislador apenas expressa de outra forma o requisito geral da “criação intelectual” que tem de existir para que o bem imaterial em causa seja protegido por direitos de autor.¹⁹

A falta de clareza do Artigo 2º, nº1, al. i), do CDADC conduziu à falta de consenso na doutrina portuguesa. A inexistência de uma noção por todos aceite de “obra” e de “originalidade” a nível da UE em matéria de obras de arte aplicada também contribuiu para uma jurisprudência nacional muito errática e dividida sobre este tema.

¹⁷ ROCHA, Maria Victória, “Proteção autoral para modelos de vestuário? [Ac. do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso *Cofemel/G-Star* (C-683/17) de 12.09.2019], **Revista de Direito Intelectual** 1, 2021, pp.221-239, em especial pp. 228-231.

¹⁸ SILVA, Pedro Sousa e, “Desenhos ou modelos no novo CPI. O que muda e o que não com o Ac. Cofemel”, **Revista de Direito Intelectual**, 2, 2019, pp. 189-204, em especial pp. 196-197.

¹⁹ VIEIRA, José Alberto, **Direito de Autor**, Almedina, Coimbra, 2020, pp.93-95, em especial p.95.

Durante algum tempo a orientação predominante, influenciada assumidamente por Oliveira Ascensão, foi no sentido de reservar a proteção pelo direito de autor para as obras que tivessem uma “criação artística” reforçada. Com este fundamento, um Acórdão da Relação de Coimbra, de 2002²⁰, recusou proteção autoral a certos bordados de Castelo Branco. Um Acórdão da Relação do Porto, de 2003²¹, na mesma linha, negou tutela autoral a quatro padrões de tecidos. Um Acórdão do STJ, de 2003²², condenou a imitação de um modelo de sacos térmicos, com fundamento apenas na prática de atos de concorrência desleal, embora tenha admitido, em tese, que o modelo pudesse beneficiar de proteção autoral.²³

Já na vigência do CPI de 2003, um Acórdão da Relação de Guimarães, de 2012²⁴, recusou proteção pelo direito de autor a uma linha de torneiras para cozinha e casa de banho, criadas em 2000 pelo arquiteto Carvalho Araújo e registadas como modelo no INPI em 2001, por um licenciado do autor, embora o registo tenha caducado em 2004, por falta de pagamento de taxas. O tribunal considerou que torneiras, mesmo de *design*, não podiam ser protegidas pelo direito de autor, o que nos parece excessivamente redutor, afastando a tutela apenas por terem uma função, mesmo que tivessem uma estética marcada.

O Acórdão da Relação do Porto, de 2004²⁵, recusou proteção autoral a uma escultura em poliuretano que representava um coração humano encomendado para ser exposto num congresso de cardiologia. Na linha na decisão restritiva acima referida em relação às torneiras, o tribunal considerou que não havia qualquer originalidade, ou qualquer forma nova, uma vez que estávamos perante a mera reprodução de um coração.

²⁰ Ac. de 22.01.2002 (Proc. 2236/01, Maria Marques v. Délia Brandão, rel. Jaime Ferreira, CJ I, 2002, 21).

²¹ Ac. de 31.03.2003 (Proc. 1258/03, Boussac v. Criabel, rel. Fonseca Ramos, CJ II, 2003, 183).

²² Ac. de 11.02.2003 (Proc. 4599/02, Application des Gaz e Camping Gaz v. Olívio Berardo, Lda., rel. Azevedo Ramos, CJ- STJ, I 2003, 93).

²³ Para uma referência e crítica a esta jurisprudência na vigência do CPI de 1995, leia-se SILVA, Pedro Sousa e, **Direito Industrial** cit., p. 186.

²⁴ Ac. de 27.02.2012 (Proc. 1607/103TBBRG, J. M. Carvalho Araújo v. Bruma, rel. Manso Rainho).

²⁵ Ac. de 08.07.2004 (Proc. 0442253, rel. Dias Cabral).

O Acórdão da Relação do Porto, de 2006²⁶, reconheceu direitos de autor a um *designer* de mobiliário, relativamente a um modelo de cadeirão, tendo condenado o réu ao pagamento de uma indemnização ao autor por violação desses direitos.

O Acórdão da Relação de Lisboa, de 2017²⁷, considerou que *design* de calças, *t-shirts* e *sweatshirts* podia ser tutelado por direitos de autor.

O Acórdão da Relação de Lisboa, de 2018²⁸, reconheceu tutela pelo direito de autor a modelos de armaduras de iluminação, criadas pelo arquiteto Souto Moura, por terem um valor estético que excedia a sua funcionalidade, gerando emoção estética.

O Acórdão da Relação de Lisboa, também de 2018²⁹, voltou a adotar uma posição restritiva, recusando a proteção autoral a papeleiras, bancos e floreiras em betão por os ter considerado mobiliário urbano, industrial, com um *design* meramente funcional, insuscetível de constituir uma criação artística. A decisão foi confirmada pelo STJ, em 2018³⁰, por razões semelhantes.

²⁶ Ac. de 23.11.2006 (Proc. 0633334, rel. José Ferraz).

²⁷ Ac. de 21.02.2017 (Proc.268/13.2YHLSB, rel. Luís Espírito Santo). A decisão foi objeto de recurso para o STJ que fez o reenvio prejudicial para o TJ, em 06.12.2017, dando origem ao Acórdão *Cofemel*, que analisaremos à frente. Para uma análise mais profunda da jurisprudência anterior ao caso *Cofemel*, e sobre a relação entre desenhos ou modelos e direito de autor, leia-se SILVA, Pedro Sousa e, **A Proteção Jurídica do Design**, Almedina, Coimbra, 2017, p. 243; SILVA, Pedro Sousa e, **Direito Industrial. Noções Fundamentais**, Almedina, Coimbra, 2019, pp.164-206; SILVA, Pedro Sousa e “**Desenhos ou modelos no novo CPI...**,” p. 189 ss; SILVA, Pedro Sousa e, **Código da Propriedade Industrial Anotado**, anotação ao Artigo 194º, Coord. GONÇALVES, L.M. Couto, Almedina, Coimbra, 2021, p.783 ss; SILVA, Pedro Sousa e, “Tutela Jusautoral de Obras de Design na esteira do Acórdão Cofemel: Nada de Novo Debaixo do Céu” **Revista de Direito Intelectual** 1, 2023, pp. 171-196; GONÇALVES, L. M. Couto, **Manual de Direito Industrial**, 9ª ed., Almedina, Coimbra, 2022, pp.163-168; MENDES, M. Oehen, “A obra enquanto objecto do direito de autor” **Revista de Direito Intelectual** 1, 2021, pp. 41-73; ROCHA, Maria Victória, “**Protecção autoral para modelos de vestuário?...**,” pp. 221-239.

²⁸ Ac.de 10.04.2018 (Proc. 225/13.9YHLSB.L1-7, rel. M. Amélia Ribeiro). O Acórdão foi confirmado, pelos mesmo motivos, pelo Acórdão do STJ, de 14.03.2019 (rel. Oliveira Abreu), sem que o STJ considerasse relevante esperar pela decisão do reenvio prejudicial no caso *Cofemel*.

²⁹ Ac. de 09.01.2018 (Proc. 76/14.3YHLSB, rel. Carla Câmara).

³⁰ Ac. de 27.09.2018 (Proc. 76/14.3YHLSB, rel. Olindo Geraldes).

Se analisarmos a nossa jurisprudência, antes do Acórdão *Cofemel*, verificamos que é errática e incoerente, não sendo possível prever o desfecho do caso concreto.

3 A JURISPRUDÊNCIA DA UNIÃO EUROPEIA EM MATÉRIA DE CUMULAÇÃO DE PROTEÇÕES

A jurisprudência mais relevante nesta matéria é constituída pelos Acórdãos *Flos*, *Cofemel* e *Brompton*.

3.1 Acórdão *Flos*³¹

O poder que a UE (anterior CE) concede aos Estados-Membros para definirem as condições da proteção cumulativa como “obra” protegida por direitos de autor e como desenhos ou modelos (nacionais ou comunitários) não permite a exclusão dessa cumulação. O Tribunal de Justiça (doravante TJ) sublinhou este aspeto em 2011, no Caso *Flos*³². No reenvio prejudicial efetuado pelo Tribunal de Milão, estava em causa avaliar a admissibilidade de uma lei italiana que tinha por efeito privar de direitos de autor os desenhos ou modelos que se encontrassem ou tivessem caído no domínio público antes de determinada data. Por força de uma norma transitória da legislação italiana, apenas os desenhos ou modelos criados a partir da data em causa poderiam beneficiar cumulativamente da proteção conferida pelos direitos de autor. O TJ declarou que a segunda parte do Artigo 17 da DHDM não pode ser interpretada no sentido de os Estados-Membros terem ou não a faculdade de conceder a proteção de direitos de autor a um desenho ou modelo que tenha sido objeto de registo num Estado-Membro ou com efeitos num Estado-Membro, uma vez que a vontade do legislador comunitário foi a de consagrar o princípio da cumulação da proteção específica dos desenhos ou modelos pelo registo com a proteção a título de direitos de autor (cf. parágrafos 36

³¹ Sobre o caso *Flos*, destacamos SILVA, Pedro Sousa e, **Direito Industrial...** cit, pp.166-171.

³² C-168/09 Acórdão de 27.01.2011, C-168/09, *Flos SpA v. Semeraro Casa e Famiglia SpA*, parágrafos 36 a 38.

a 38 do Acórdão). Ou seja, os Estados-Membros podem adotar o regime de proteção cumulativa que consideram mais adequado, mas não podem deixar de admitir essa cumulação, em maior ou menor grau.

O TJ distinguiu os desenhos ou modelos registados caídos no domínio público pelo facto de a proteção resultante do registo ter deixado de produzir efeitos e os desenhos ou modelos que nunca foram alvo de registo, sempre tendo estado no domínio público. Só em relação aos primeiros é que o TJ impôs a cumulação, uma vez que não estavam abrangidos pelo Artigo 17 da DHDM, que apenas se referia a desenhos ou modelos registados (parágrafo 32, 33 e 35). Quanto os segundos, aplicar-se-ia a solução que a legislação nacional entendesse consagrar. Ainda assim, o TJ advertiu que não se pode excluir que a proteção por direitos de autor relativamente a obras que possam constituir desenhos ou modelos não registados possa resultar de outras diretivas em matéria de direito de autor, nomeadamente da Diretiva 2001/29, na medida em que as condições a que esta Diretiva se aplica estejam preenchidas, aspeto que cabe ao tribunal de reenvio verificar (parágrafo 34). O TJ também declarou que a liberdade que os Estados-Membros têm para determinar o alcance e as condições da proteção através dos direitos de autor também não poderá afetar os prazos de proteção, já harmonizados, ao tempo, pela Diretiva 93/98 (parágrafo 39).

O despacho do TJ (Sexta Secção) de 09.09.2011, C-198/10, *Cassina S.p.A. v. Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl*, reafirmou a jurisprudência do caso *Flos*³³.

A partir destes dois Acórdãos ficou patente que o TJ não admitida a exclusão, à partida, do cúmulo de proteções, pelo menos quanto aos desenhos ou modelos registados a nível nacional, embora tenham ficado várias questões em aberto e o TJ tenha deixado aos Estados-Membros ampla liberdade quanto ao tipo de cúmulo de proteções.

³³ Despacho do TJ de 09.09.2011, C- 198-10, *Cassina S.p.A./Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl*, proferido num outro reenvio prejudicial da jurisprudência italiana, num caso em que estava em causa a reprodução de cadeirões criados por Le Corbusier, anteriormente a 2001, quando ainda estava em vigor a Lei nº 633, de 22 de abril de 1941, que não admitia a cumulação da proteção dos desenhos ou modelos com os direitos de autor.

3.2 Acórdão *Cofemel*³⁴



Esq: Jeans ARC da G-Star; Dta: cópias da Cofemel



Esq.:Sweatshit e T-shirt ROWDY da G-Star;
Dta: cópias da Cofemel

³⁴ Sobre o caso *Cofemel*, sugerimos leitura de CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Objetos Industriales, Derecho de Autor y Libre Competencia, Consideraciones a partir de las SSTJEU de 12 de Septiembre de 2019 (“Cofemel”) y 11 de Junio de 2020 (Brompton)” (Octubre 2020)” **Cuadernos de Derecho Transnacional**, Octubre 2020, Vol. 12, Nº 2, pp. 913–942, e “La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el diseño industrial y el derecho de autor)”, Febrero 2020, **Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación**, 106, pp. 139–162; ENDRICH-LAIMBÖCK, Tobias, “Little Guidance for the Application of Copyright Law to designs in *Cofemel*”, **GRUR-International**, 2020, 69 (3), pp. 264–269; GÜVEN, Koray, “Eliminating “Aesthetics” from Copyright Law: The Aftermath of *Cofemel*”, **GRUR International**, 2022, 71 (3), pp. 213–225; KUR, Annette “Unité de l’art is here to stay – Cofemel and its Consequences” **Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series**, 12 Dec. 2019, No. 19–16, pp. 1–22; LEISTNER, Mathias, “Einheitlicher europäischer Werkbegriff auch im Bereich der angewandten Kunst – Warum sich für die deutsche Praxis dennoch nicht viel ändern sollte” **GRUR**, 2019, nº 11, pp. 1114–1120; ROSATI, Eleonora, “CJEU rules that copyright protection for designs only requires sufficient originality”, **JIPLP – Journal of Intellectual Property Law & Practice**, 2019, Vol. 14, No. 12, pp. 931–932; RENDAS, Tito, “Copyright protection of designs in the EU: how many originality standards is too many?” **JIPLP – Journal of Intellectual Law & Practice**, 2018, Vol. 13, No. 6, pp. 439–441; ROCHA, Maria Victória, “Protecção autoral para modelos de vestuário?...,” pp. 221-239; SILVA, Pedro, Sousa e, “Desenhos ou modelos no novo CPI...,” p.189 ss; SILVA, Pedro Sousa e, “Tutela Jusautoral de Obras de Design na esteira do Acórdão Cofemel: Nada de Novo Debaixo do Céu”, **Revista de Direito Intelectual** 1, 2023, pp. 171-196.

O Acórdão *Flos* deixou várias em questões em aberto, em especial quanto requisitos e tipo de cumulação admitida em cada Estado-Membro.

O conceito de “obra” ao longo dos anos foi sendo harmonizado por diversas diretivas e pela jurisprudência da UE.

Para que uma obra seja protegida deve ser uma criação intelectual exteriorizada dotada de originalidade dos domínios literário e/ou artístico (cf. Artigos 1º, 2º e 3º do CDADC).

O conceito de “originalidade” é um conceito de geometria variável, com diversas interpretações nas legislações nacionais, muitas vezes não referido pelo legislador. A “originalidade” foi sendo harmonizada à medida que a UE intensificou a harmonização do Direito de Autor.

Há quatro diretivas que definem o conceito relativamente a determinadas matérias: o Artigo 1, n.º 3, das duas Diretivas sobre programas de computador³⁵; o Artigo 3, n.º 1, da Diretiva sobre Bases de Dados; em relação às fotografias, o Artigo 6 das Diretivas sobre o prazo de proteção; em relação às obras de arte visual no domínio público, o Artigo 14 da Diretiva sobre o mercado único digital. Todos os Artigos referidos determinam que os bens imateriais em causa - programas de computador, bases de dados, fotografias, obras de arte visual no domínio público - só podem ser protegidos como obras se forem originais, no sentido de serem o resultado da criação intelectual do autor. Não são considerados quaisquer outros critérios para determinar a sua suscetibilidade de proteção.

A proteção cumulativa justifica-se em face do Artigo 17 da DHDM, que contem uma obrigação inequívoca nesse sentido. De acordo com a norma, qualquer desenho ou modelo protegido por um registo num Estado-Membro de acordo com esta Diretiva beneficia igualmente da proteção conferida pelo direito de autor desse Estado-Membro. Do Considerando 8 da DHDM também se enfatiza que, na falta de harmonização dos direitos de autor, é importante estabelecer o princípio da cumulação.

³⁵ Diretiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009 relativa à proteção jurídica dos programas de computador, **JO L 111** de 5.5.2009, p. 16—22.

Uma solução nacional que excluísse completamente a cumulação seria contrária a DHDM. Aos Estados-Membros, todavia, deixou-se liberdade para determinar o âmbito e as condições da proteção cumulativa³⁶.

Relativamente às restantes obras, o TJ tem vindo a harmonizar o conceito de “originalidade” em diversos Acórdãos. Desde 2009, no Acórdão *Infopac*, que o TJ começou uma harmonização *de facto* sobre o requisito da “originalidade” para efeitos de aplicação da Diretiva InfoSoc, 2001/29. No Acórdão *Infopac*, o TJ decidiu que o requisito da “originalidade” apenas está preenchido quando, através da escolha, sequência e combinação de elementos como palavras, números, ou conceitos matemáticos, o autor expressa a sua criatividade de forma original³⁷. No caso *Bezpečnostní softwarová asociace*, o TJ ligou a “originalidade” à criatividade, decidindo que a mesma implica que o autor tenha expressado a sua criatividade de forma original.³⁸ No caso *Football Association Premier League*, o TJ decidiu que a “originalidade” implica liberdade criativa.³⁹ Em geral, como decidido no caso *Painer*, o TJ considerou que é necessário que o autor tenha expressado a sua capacidade criativa na obra através da realização de escolhas livres e criativas, que imprimam na mesma o seu toque pessoal.⁴⁰ A “originalidade” implica um aspeto criativo, não sendo suficiente que a criação da obra tenha implicado esforço, trabalho e capacidade (*effort, labour and skill*), a denominanda “sweat of the brow”.⁴¹ Acrescente-se que a “originalidade” não pode existir quando a criação da obra foi ditada por considerações técnicas, regras ou constrangimentos que não deixam espaço para liberdade criativa (*Spielraum*).⁴²

³⁶ Neste sentido, entre outros, SILVA, Pedro Sousa e, **Direito Industrial** cit., p.168.

³⁷ **Infopac**, C-5/08, EU:C:2009:465 (45). No mesmo sentido, veja-se **SAS Institute**, C-406/10, EU:C:2012:259 (67).

³⁸ **Bezpečnostní softwarová asociace**, C-393/09, EU:C:210:815 (50).

³⁹ **Football Association Premier League**, C-403/08 e C-429/08, EU:C:2011:631 (98).

⁴⁰ **Painer**, C-145/10, EU:C:2011:798 (89) (92).

⁴¹ Opinião do Advogado Geral no caso Mengozzi no caso **Football Dataco**, C-604/10, EU:C:2011:848 (35). **Funke Medien**, C-469/17, EU:C:2019:623 (19) (23).

⁴² **Cofemel**, C-683/17, EU:C:2019:721 (31), **Football Dataco**, C-604/10, EU:C:2012:115 (39), **Brompton Bicycle**, C:833/18, EU:C:2020:461 (24).

Em matéria de obras de arte aplicada, todavia, antes do Acórdão *Cofemel*, não havia indicações específicas, nem na legislação, nem da jurisprudência da UE.

3.2.1 Pedido de decisão prejudicial no caso *Cofemel*

Perante a divergência de soluções jurisprudenciais em Portugal, no caso *G-Star v. Cofemel*, o STJ decidiu fazer o reenvio prejudicial para o TJ.

O processo principal tinha por objeto a eventual violação de direitos de autor da *G-Star* pela *Cofemel*. As duas sociedades dedicam-se ao *design*, produção e venda de roupa. A *G-Star* é uma conhecida empresa holandesa (criada em 1989), especializada em ganga (raw denim). A *Cofemel* é uma empresa portuguesa (criada em 1982), titular da conhecida marca “Tiffosi”. Desde os anos 90 que a *G-Star* é dona ou titular de licenças das marcas “G-STAR”, “G-STAR RAW”, “G-STAR DENIM RAW”, “GS-RAW” e “RAW”. As peças de roupa desenhadas, produzidas e colocadas à venda com estas marcas incluem calças de ganga com um *design* conhecido por “ARC”, bem como *t-shirts* e *sweatshirts* com um *design* conhecido por “ROWDY”. Em 2013, a *G-STAR* propôs uma no Tribunal da Propriedade Intelectual português uma ação contra a *Cofemel* pedindo que esta fosse condenada por violação dos direitos de autor da Autora, alegando também a existência de concorrência desleal. Fundamentou o seu pedido alegando que alguns modelos de calças de ganga, *t-shirts* e *sweatshirts* produzidos e vendidos pela *Cofemel* eram comparáveis aos seus *designs* “ARC” e “ROWDY”. As peças de roupa em causa eram criações intelectuais originais e deviam ser consideradas obras protegidas por direito de autor. Na sua defesa, a *Cofemel* alegou que os elementos que havia copiado representavam apenas tendências da indústria. O Tribunal de 1ª Instância, Tribunal de Propriedade Intelectual, deu razão em parte à G-STAR e considerou que tinha havido violação de direitos de autor. No recurso para a Relação de Lisboa, a *Cofemel* alegou que, de acordo com o Artigo 2º, nº1, al. i), do CDADC, os *designs* em causa apenas poderiam ser protegidos pelo direito de autor se fossem considerados criações artísticas pelos setores culturais e institucionais relevantes, o que não era o caso. A *Cofemel* estava ape-

nas a copiar tendências da indústria. O Tribunal da Relação, como vimos *supra*, confirmou a decisão da 1ª Instância. A Relação de Lisboa entendeu que o Artigo 2º, n.º1, al i), devia ser interpretado de acordo com a Diretiva 2001/29, tal como interpretada pelo TJ nos julgamentos de 16.07.2009, *Infopac International*,⁴³ e de 01.12.2011, *Painer*⁴⁴. Tal interpretação implicava que o direito de autor abrangia a proteção das obras de arte aplicada, dos desenhos ou modelos e das obras de *design*, desde que o objeto em questão fosse “original” no sentido de ser o resultado da criação própria do autor, não sendo de exigir requisitos adicionais, como um particular grau estético ou um especial grau e valor artístico ou estético. Os *designs* das calças de ganga “ARC” e das *t-shirts* e *sweatshirts* “ROWDY”, que não estavam registados em Portugal como direitos da propriedade industrial, foram considerados obras protegidas por direitos de autor. O Tribunal da Relação confirmou a decisão da 1ª Instância, considerando que a produção e venda de algumas peças de roupa produzidas pela *Cofemel* violava os direitos de autor da *G-STAR*.

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

O STJ salientou que o Artigo. 2.º, n.º1, al. i), do CDADC inclui expressamente as obras de arte aplicada, desenhos ou modelos e obras de *design* no elenco das obras que beneficiam da proteção autoral, mas não especifica qual é o grau de originalidade exigido para que determinados objetos sejam qualificados como obras desse tipo. Esta é a questão que

⁴³ C-5/08, EU:C:2009:465.

⁴⁴ C-145/10, EU:C:2011:798.

está no cerne do litígio que opôs a *G-Star* e a *Cofemel* e que nunca foi consensual na jurisprudência e doutrina portuguesas. Por este motivo, o STJ considerou pertinente saber se à luz da interpretação da Diretiva InfoSoc⁴⁵ consagrada pelo TJUE no Acs. de 16 de julho de 2009, *Infopaq* (C-5/08), e de 1 de dezembro de 2011, *Painer* (C-145/10), a proteção garantida pelo direito de autor conferida a estas obras de *design*, de arte aplicada e desenhos ou modelos se basta com o mesmo critério de originalidade que se exige a qualquer obra literária e artística, ou seja, serem originais, no sentido de serem o resultado da criação intelectual do próprio autor, ou se é possível condicionar esta proteção à existência de um grau particular de valor estético ou artístico.

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

1) [...] [A] interpretação dada pelo TJUE ao [artigo] 2.º, [alínea] a), da Diretiva [2001/29] [opõe-se] a uma legislação nacional — no caso, a norma constante do [artigo] 2.º, n.º1, [alínea] i), do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos (CDADC) — que confira proteção jusautorai a obras de artes aplicadas, desenho ou modelo industriais ou obra de design que, extravasando o fim utilitário que servem, gerem um efeito visual próprio e marcante do ponto de vista estético, sendo a sua originalidade o critério central da atribuição da proteção, no âmbito dos direitos de autor[?]

2) [...] [A] interpretação dada pelo TJUE ao [artigo] 2.º, [alínea] a), da Diretiva [2001/29] [opõe-se] a uma legislação nacional — no caso, a norma constante do [artigo] 2.º, n.º1, [alínea] i), do CDADC — que confira proteção jusautorai a obras de artes aplicadas, desenho ou modelo industriais ou obra de design se, à luz de uma apreciação particularmente exigente quanto ao seu carácter artístico, e tendo em conta as concepções dominantes nos círculos culturais e institucionais, merecerem ser qualificadas como “criação artística” ou “obra de arte”[?]

⁴⁵ Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à *harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação*, JO L 167 de 22.06.2001 p. 0010 – 0019, que designaremos no texto por Diretiva InfoSoc.

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

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

A forma como o STJ colocou as questões não foi a melhor. A única resposta que o STJ procurava era a de saber se, dada a forma divergente como a expressão “criação artística” referida no Artigo 2º, nº1, al. i), do CDADC tem sido interpretada em Portugal pela doutrina e pela jurisprudência, se justificava exigir um maior nível, ou mesmo um tipo diferente de “originalidade” no caso de obras de arte aplicada, desenhos ou modelos e obras de *design*. Mas em vez de colocar a questão de forma direta, ou seja em vez de perguntar se todos os tipos de obras estavam sujeitos aos mesmos critérios de “originalidade”, independentemente de serem ou não obras de arte aplicada, o STJ usou dois critérios diferentes: um referindo-se a um “efeito visual marcante”, no sentido de ir para além da função utilitária do objeto; outro referindo-se a uma estrita apreciação do carácter artístico de acordo com a opinião prevalente nos círculos culturais e institucionais. A forma como o STJ colocou a primeira questão criou ao TJ um dilema. O Tribunal queria usar os critérios enunciados no caso *Infopac* e nos casos subsequentes acima referidos, mas o TJ, sobretudo o Advogado Geral (doravante AG), não queriam garantir proteção autoral aos modelos de vestuário em causa. Daí que o Acórdão do TJ no caso *Cofemel* só possa ser entendido se compreendermos o que se encontra subentendido, mas não é dito expressamente⁴⁶.

⁴⁶ Em pormenor, KUR, Annete, “**Unité de l’art...**cit., pp.5-6; ROCHA, Maria Victória, “**Proteção autoral...**cit., p.234. Consulte-se C-683/17, **Cofemel**, parágrafo 52; veja-se o raciocínio do Advogado Geral Spuznar, acerca das consequências nefastas de uma proteção excessiva das obras de arte aplicada ou dos desenhos ou modelos pelo direito de autor (C-687/17, **Cofemel**, EU:C:2019:363, opinião do Advogado Geral, parágrafos 50 a 66).

3.2.2 *Decisão do Tribunal de Justiça*

A decisão do TJ não foi clara em muitos aspetos, mas estabeleceu sem margem para dúvidas a solução do cúmulo parcial de proteções na UE. O TJ deixou claro que nem todos os desenhos ou modelos podem ter proteção autoral. Apenas os que se possam qualificar como “obras”, no sentido da Diretiva InfoSoc, merecem o cúmulo de proteções. Um desenho ou modelo protegido, como regra, não tem de ser uma “obra” no sentido da Diretiva InfoSoc (cf. parágrafos 39 a 42).

Quanto à proteção como desenhos ou modelos, o Artigo 17 da DHDM determina que os desenhos ou modelos registados também são suscetíveis de ser protegidos como obras, mas a segunda parte do artigo deixa liberdade total aos Estados-Membros quanto aos requisitos necessários para haver cúmulo de proteção com direitos de autor. Quantos aos desenhos ou modelos Comunitários, o Artigo 96, nº 2, do RDM consagra solução semelhante à prevista no Artigo 17 da DHDM (cf. parágrafos 41 a 48). Há que ter em conta que a proteção como desenhos ou modelos e a proteção autoral têm diferentes objetivos e estão sujeitas a regras distintas. Os desenhos ou modelos visam proteger a estética de bens novos e com carácter singular que têm uma função e podem ser produzidos em massa. A proteção enquanto direitos de exclusivo é curta, podendo ir até 25 anos a contar do pedido, no caso dos desenhos ou modelos registados (se todas as renovações de 5 anos permitidas ocorrerem), ou até 3 anos, no caso dos desenhos ou modelos não registados. Todavia, sendo curta, é suficiente para assegurar o retorno do investimento que foi necessário para criar e produzir o bem em causa, sem haver restrição excessiva da concorrência. Os direitos de autor têm uma duração consideravelmente maior (na UE, como regra, os direitos patrimoniais de autor duram a vida do autor mais 70 anos a contar da sua morte, embora haja outras normas em casos especiais) e só se devem aplicar a “obras” (cf. parágrafos 50, 51 e 52 do Acórdão do TJ). O tipo de proteção concedida é diferente. Os direitos de autor permitem ao seu titular proibir cópias e outros usos não autorizados, mas o autor não pode impedir terceiros de criar e explorar obras que resultem de criações independentes. A proteção de um desenho ou

modelo registado é mais ampla, no sentido de que abrange qualquer desenho ou modelo que não cause no utilizador informado uma impressão global diferente. É garantida uma proteção objetiva que pode ser oposta a terceiros, mesmo que estes atuem de boa-fé (no entanto, os desenhos ou modelos não registados têm apenas uma tutela contra a cópia, próxima da que resulta do direito de autor).

A cumulação parcial implica uma interpretação restritiva do Artigo 194º do CPI, porque nem todos os desenhos ou modelos registados podem ser cumulativamente protegidos como obras. Todavia, apesar da letra do Artigo 194º (bem como da letra do Artigo 17 DHDM e do Artigo 96, 2, do RDM) o cúmulo de proteções também pode abranger os desenhos ou modelos Comunitários não registados, bem como os desenhos ou modelos cujo prazo de proteção já terminou (cf. parágrafos 8, 11, 44, 46 e 47).

A segunda conclusão que podemos retirar da decisão do TJ tem que ver com o conceito de “obra” para efeitos da Diretiva InfoSoc (cf. parágrafos 26, 27 e 28).

O TJ considerou ser jurisprudência assente que em todas normas da Diretiva InfoSoc o conceito de “obra” é um conceito autónomo da UE que deve ser interpretado e aplicado uniformemente e que requer duas condições para estar preenchido.

Primeiro, o conceito implica a existência de um bem imaterial original, no sentido de ser uma criação intelectual do próprio autor. Segundo, a classificação de obra está reservada aos elementos que sejam expressão dessa criação (cf. parágrafo 29, onde há uma remissão para os casos *Infopac International*⁴⁷, parágrafos 37 e 39, e *Levola Hengelo*, parágrafos 33 e 35 a 37). Para ter proteção jusautoral, a criação tem de ser original, no sentido de ser necessário, mas suficiente, que reflita a personalidade do seu autor, no sentido de ser expressão das suas escolhas livres e criativas (parágrafo 30, onde há uma remissão para os casos *Painer*, parágrafos 88, 89 e 94, e *Renckhoff*, parágrafo 14)⁴⁸. Quando não há liberdade de escolha, porque a

⁴⁷ Caso **Infopaq International**, C-5/08, EU:C:2009:465; caso **Levola Hengelo**, C-310/17, EU:C:2011:798.

⁴⁸ Caso **Painer**, C-145/10, EU:C:2011:798; caso **Renckhoff**, C-161/17, EU:C:2018:634.

criação foi ditada por constrangimentos técnicos, ou de outro tipo, não havendo espaço de jogo (*Spielraum*), não poderá estar preenchido o requisito da “originalidade” (cf. parágrafo 31, onde há uma remissão para o caso *Football Dataco and Others*, parágrafo 39)⁴⁹.

Destas considerações é legítimo concluir que o TJ entendeu que o conceito de “originalidade” devia ser entendido da mesma forma para todo o tipo de obras, não sendo de aceitar que os tribunais nacionais continuassem a distinguir obras de arte pura de obras de arte aplicada, designadamente exigindo um grau mais elevado, ou um diverso tipo de “originalidade” para estas.

Mas o Tribunal foi mais longe e também analisou a noção de “obra” à luz da Diretiva InfoSoc. A existência de uma “obra” pressupõe a existência de um bem “identificável com suficiente precisão e objetividade” (cf. parágrafos 32 e 33, onde há uma remissão para o caso *Levola Hengelo*, parágrafos 40 e 41)⁵⁰. A “obra” é expressão da criação individual do autor. Não existem precisão e objetividade quando a identificação do bem se baseia essencialmente nas sensações dos indivíduos que o percebem. Tais sensações são necessariamente subjetivas (cf. parágrafo 34, onde há uma remissão para o caso *Levola Hengelo*, parágrafo 42)⁵¹.

No caso *Cofemel*, pela primeira vez o TJ assumiu inequivocamente que os conceitos de “obra” e “originalidade” estão harmonizados na UE⁵². Todavia, limitou-se a repetir fórmulas padronizadas já usadas em vários casos anteriores, em vez de aprofundar os conceitos em matéria de obras de arte aplicada, de desenhos ou modelos e de obras de *design*.

Deste o caso *Infopac* que o TJ tem vindo a decidir que se uma obra estiver no âmbito de aplicação da Diretiva InfoSoc, a proteção apenas existirá se a obra for uma criação intelectual do próprio autor, resultado das suas escolhas livres e criativas (cf. casos *Football Association Premier*

⁴⁹ Caso **Football Dataco and Others**, C-604/10, EU:C:2012:115.

⁵⁰ Caso **Levola Hengelo**, C-310/17, EU:C:2011:798.

⁵¹ Caso **Levola Hengelo**, C-310/17, EU:C:2011:798.

⁵² O Tribunal de Justiça foi além do disposto no caso **Levola Hengelo**, C-310/17, EU:C:2011:798, parágrafo 33, que não era tão assertivo.

*League*⁵³ e *Karen Murphy*⁵⁴) e o resultado tenha o toque pessoal do autor (cf. caso *Painer* já referido)⁵⁵.

Caso o TJ tivesse aprofundado os dois conceitos em matéria de obras de arte aplicada, desenhos ou modelos e obras de *design*, dando noções substantivas que substituiriam as noções nacionais divergentes, o Acórdão *Cofemel* teria desempenhado um papel fundamental para clarificar esta matéria.⁵⁶

Todavia, a mensagem do TJ é ambígua. Apesar de decidir que as condições para garantir da tutela autoral às obras de arte aplicada, desenhos ou modelos e obras de *design* são alvo de interpretação uniforme na UE, apenas foram repetidas fórmulas padrão, referidos princípios gerais, mas não encontramos no Acórdão linhas orientadoras claras e coerentes.

A decisão merece-nos várias críticas por ser confusa e algo contraditória⁵⁷. Em vez de clarificar a questão, complica a solução de um problema que se torna cada vez mais agudo no mercado devido à tendência crescente dos *designers* e da indústria da moda para procurar proteção através da tutela autoral, assegurando um maior reconhecimento do *design* enquanto criação e obtendo direitos de exclusivo por um período muito mais longo. O TJ não forneceu uma base hermenêutica objetiva e coerente para resolver o problema de saber qual o âmbito da proteção que deve ser concedida aos bens híbridos intangíveis, tais como as criações de *design*, afetando, com a incerteza, a concorrência num setor de mercado cada vez mais relevante.

O TJ não se afastou do conceito de “originalidade” construído no Acórdão *Infopac* e jurisprudência subsequente acima referida, ou seja, o Tribunal confirmou que o requisito está preenchido se a obra for uma criação do próprio autor, resultante das suas escolhas livres e criativas,

⁵³ Caso **Football Association Premier League**, C-403/08, EU:C:2011:631.

⁵⁴ Caso **Karen Murphy**, C-429/08, EU:C:2011:631

⁵⁵ Ver ROSATI, Eleonora, “**CJEU rules**” ..., pp.931-932.

⁵⁶ Neste sentido, SILVA, Pedro Sousa e, “**Tutela Jusautoral...**”, pp.183-184.

⁵⁷ Neste sentido KUR, Annette, “**Unité de l’art...**”, pp.5-14, em especial p.5; CARBAJO CASCÓN, “La protección...”, p.153.

não havendo que fazer distinções entre criações puramente estéticas e criações funcionais, para este efeito. Todavia o TJ e, em especial o AG Spuznar, tendo consciência de que este conceito amplo de “originalidade” podia levar a um cúmulo excessivo da tutela via direito de autor e desenhos ou modelos, sentiram a necessidade de esclarecer que o cúmulo não é uma regra geral, mas sim uma exceção, aplicável apenas em certos casos, havendo um claro subtexto implícito, no sentido que não estarem abrangidos casos como este⁵⁸.

O AG considerou que esta solução se podia inferir da dicotomia ideia/expressão existente no direito de autor. No parágrafo 60, o AG considerou que a classificação dos concretos bens em causa como obras suscetíveis de proteção e a apreciação da existência de violação de direitos de autor competia aos tribunais nacionais. Todavia, o AG considerou que características tais como a “específica composição baseada em formas, cores, palavras e números”, a “combinação de cores”, a “colocação do bolso no estômago”, ou a forma como as calças de ganga eram feitas, montando três peças, elementos que a *Cofemel* alegadamente havia copiado, deviam ser analisados como como ideias, que podiam ser expressas de diferentes formas, ou podiam mesmo ser encaradas como soluções práticas, e não podiam ser protegidas pelo direito de autor (cf. parágrafo 60 da opinião do AG). Mais, ao confiar no carácter inovador e único, ao tempo, do seu *design* “G-Star Elwood”, introduzido em 1996, o AG considerou que parecia que a *G-Star* estava a procurar proteção autoral para a sua reputação e carácter distintivo, que normalmente são protegidas como marcas (como se pode ler no parágrafo 61 da opinião do AG). Embora possa haver violação de direitos de autor mesmo que apenas se reproduzam partes da obra, estas terão de conter elementos que sejam expressão da criação intelectual do autor. Tal não acontece quando os elementos copiados apenas são inspirados pelas ideias expressas na obra. Embora a decisão de saber se estamos perante meras ideias ou partes retiradas de uma obra pertença ao tribunal nacional e deva ser uma decisão tomada caso a caso, esse tribunal deverá assegurar-se que a matéria para a qual

⁵⁸ Neste sentido KUR, Annette, “*Unité de l’art...*”, pp.5-14, em especial p.6.

se procura a proteção é suficientemente identificável (cf. parágrafo 61 da opinião do AG). A tutela autoral e a tutela através de desenhos ou modelos são diferentes. Existe violação de um desenho ou modelo, nos termos do Artigo 10 do RDM, se o desenho ou modelo não produzir no utilizador informado uma impressão geral (visual) diferente, ou que é completamente estranha ao direito de autor (parágrafo 63 da opinião do AG). O direito de autor protege uma específica obra, não uma obra que cujo efeito visual cause uma impressão geral (visual) diferente. O direito de autor não requer novidade em sentido objetivo. As criações paralelas, desde que sejam originais, são lícitas e merecem proteção autoral como obras separadas. O mesmo acontece com uma criação inspirada por obras anteriores. Desde que não constitua uma reprodução não autorizada de elementos originais de outra obra, não há violação de direitos de autor, independentemente de estarmos perante uma impressão geral (visual) diferente ou não (cf. parágrafos 64 e 65 da opinião do AG). O tribunal deve distinguir o que é abrangido pela tutela como desenhos ou modelos do que é abrangido pela tutela autoral. Os requisitos e objetivos da proteção são diferentes, não havendo confusão entre os dois regimes (cf. parágrafo 66 da opinião do AG).

As propostas do AG Spuznar quanto às respostas que o TJ deveria dar ao STJ foram as seguintes: 1) O Artigo 2, al. a), da Diretiva InfoSoc, tal como interpretado pelo Tribunal, impede que os desenhos industriais possam ser protegidos pelo direito de autor apenas se tiverem um carácter artístico aumentado, excedendo o que é normalmente requerido para outras categorias de obras; 2) Ao avaliar a aplicação do direito de autor a um desenho industrial, o tribunal nacional tem de ter em conta os objetivos e mecanismos específicos do direito de autor, tal como a não proteção das ideias, mas sim a expressão dessas ideias e outros critérios para apurar a violação dos direitos de exclusivo. Em contrapartida, o tribunal nacional não pode aplicar à proteção pelo direito de autor os critérios específicos dos desenhos ou modelos.

Na sua decisão, o TJ enfatizou que a criação abrangida pelo direito de autor tem de se expressar de forma a ser identificável com “suficiente precisão e objetividade” (parágrafos 33 e 34, com remissão para o caso

Levola Hengelo, parágrafo 40). O Tribunal considerou que a aparência estética de um objeto é necessariamente subjetiva. A presença de um efeito visual estético significativo de um *design*, só por si, não pode justificar a proteção do mesmo pelo direito de autor (parágrafo 50 do Ac. do TJ).

No caso *Cofemel*, tanto o TJ como o AG manifestaram sinais claros de discrepância entre as palavras usadas e os critérios que o Tribunal queria aplicar. O AG, ao enumerar as características especiais do *design* das peças de roupa da *G-Star*, incluiu-as no âmbito das ideias não suscetíveis de proteção. Entendemos que o AG confundiu tal descrição, que pode significar uma ideia com várias opções para a sua expressão, com as peças de vestuário da *G-Star*, que representavam uma manifestação específica e identificável dessas ideias.⁵⁹

A referência à funcionalidade, efetuada pelo AG, poderia ser entendida no sentido de se estar a estabelecer a regra, nos termos da qual, quanto mais um item tem uma aparência próxima de um género (calças de ganga, *t-shirts*, *sweatshirts*, etc.), menos parece resultar de escolhas criativas. Mas se este raciocínio fosse de aceitar, no tocante às obras de arte aplicada, desenhos ou modelos, ou obras de *design*, teríamos de ser mais exigentes para demonstrar que estamos perante uma criação pessoal, ou seja, estaríamos a reestabelecer exigências em função das categorias de obras em questão, sendo certo que o TJ afastou essa diferenciação ao analisar o critério da “originalidade”.⁶⁰ As escolhas criativas não têm que ver com o motivo que pode ser “prototípico” (como no caso *Renckhoff*), mas encontrar a sua expressão nos detalhes. No caso *Cofemel*, os *designs* em causa tinham resultado das escolhas livres dos *designers* da *G-Star* relativamente aos detalhes das peças de roupa por eles criadas. Também não se pode retirar qualquer orientação clara das afirmações do TJ no sentido de que para avaliarmos estarmos perante uma obra teremos de nos basear em critérios objetivos e não na apreciação subjetiva da qualidade estética. “Estética” no sentido de “beleza”, “carácter apelativo” de um

⁵⁹ No mesmo sentido, KUR, Annette, “Unité de l’art...” cit., p.7.

⁶⁰ Veja-se, em matéria de fotografias, o caso **Land Nordrhein-Westfalen v. Dirk Renckhoff**, C-161/17, EU:C:2018:634.

objeto, naturalmente são questões de gosto pessoal, totalmente obsoletas e inapropriadas no contexto do direito de autor, que é esteticamente neutro. Mas o TJ não se refere à matéria neste sentido. O termo “estética”, no caso *Cofemel*, parece representar o oposto de “funcional”, o termo tem um significado muito próximo do que o TJ considera ser o resultado das escolhas criativas efetuadas pelos autores das obras.⁶¹

O TJ deixou bem patente que a única noção válida de “originalidade” no Direito de Autor da UE é o critério subjetivo, de acordo com o qual, estamos perante uma criação intelectual do próprio autor, que reflete a sua personalidade e é o resultado das suas decisões criativas livres, no sentido de que não foi ditada por considerações técnicas. Foi claramente afastado o critério da originalidade criativa, ou da altura criativa, durante muito tempo aplicado pelos tribunais de vários Estados-Membros. O acesso do *design* à proteção autoral já não pode ser justificado pela apreciação da existência de maior criatividade expressa em elementos visuais estético-artísticos mais reconhecíveis. Ao mesmo tempo, no entanto, o TJ determina que a cumulação de proteções só pode existir em determinadas situações. Nem todo o *design* merece ser protegido como obra pelo direito de autor. Mas se todas as criações intelectuais do autor, que refletem as escolhas livres do autor, são suscetíveis de ser obras protegidas pelo direito de autor, incluindo as obras de arte aplicada, os desenhos ou modelos, ou as obras de *design*, como é que é possível diferenciar as que merecem proteção autoral daquelas que apenas podem ser protegidas como desenhos ou modelos?

O TJ entende que o elemento de diferenciação não está no conceito de “originalidade”, mas no conceito de “obra” e ao mesmo tempo determina que a existência de uma obra não pode resultar apenas da presença de efeito estético visual num objeto criativo.

Perante esta aparente contradição, sob pena de não conseguirmos descortinar quando é que estamos perante um *design* utilitário suscetível de ser abrangido pelo direito de autor, somo forçados a concluir que o TJ disse menos do que o queria dizer. Existe um subtexto no Acórdão *Cofe-*

⁶¹ Neste sentido, KUR, Annete, “**Unité de l’art...**” cit., pp.7-9.

mel. Parece existir um “plus” necessário para distinguir o *design* da obra artística. O TJ recusa-se a recorrer ao elemento estético para identificar a presença de uma obra original, mas no âmbito do *design* o elemento estético está sempre presente, porque o que se protege através dos desenhos ou modelos é a forma ou ornamentação do produto, quando seja nova e tenha carácter singular. O “plus” de criatividade que nos permite afirmar que o *design* é ao mesmo tempo uma obra reside na identificação dos elementos estético-artísticos do objeto, especialmente quando o tipo de obra (obra de arte aplicada) é ao mesmo tempo um subtipo de obra artística, isto é, que tem um carácter artístico intrínseco.⁶²

É um facto que depois do Acórdão *Cofemel* as normas nacionais e a jurisprudência dos Estados-Membros da UE têm de ser interpretadas em conformidade com a jurisprudência do TJ. No entanto, a forma como as normas são aplicadas resulta da prática dos tribunais. Havendo um subtexto escondido no Acórdão *Cofemel*, os tribunais podem simplesmente adaptar o regime linguístico do TJ, tendo em conta o subtexto implícito de que a proteção das obras de arte aplicada não deve ser concedida com demasiada facilidade. Ou podem ter em conta apenas o texto expresso no Acórdão.

Enquanto não surgirem as mudanças legislativas no sistema da proteção dos desenhos ou modelos que está em curso na UE,⁶³ isto significa que, na prática, os tribunais nacionais vão poder continuar a interpretar a cumulação de proteções de diversas formas. O Acórdão *Cofemel* não conduziu a qualquer harmonização neste âmbito.

Há ainda um outro aspeto a criticar no Acórdão *Cofemel*. O TJ (cf. parágrafos 49 e 53 a 55) deu indicações concretas ao STJ português sobre a forma como este devia decidir no processo principal, o que excede manifestamente as competências do TJ. O TJ considerou que o STJ deveria examinar se os *designs* das roupas em causa podiam ser classificados como “obras” para efeitos de proteção autoral. O TJ insistiu que o efeito estético que pode ser produzido por um *design* resulta da experiência subjetiva de

⁶² Com mais detalhes, leia-se CARBAJO CASCÓN, “**La Protección...**”, pp. 153-156.

⁶³ Veja-se EUIPO - Revised Regulation and Directive on d (europa.eu). Acesso em: 06 jun. 2023.

cada um. Esse efeito subjetivo não permite que a matéria em causa seja considerada como existente e identificável com suficiente precisão e objetividade, de modo a poder ser considerada uma obra suscetível de ser protegida pelo Direito de Autor. As considerações estéticas são parte da atividade criativa. No entanto, o facto de um *design* poder gerar um efeito estético não torna possível determinar se o mesmo é uma criação intelectual reflexo da liberdade de escolha e da personalidade do seu autor, preenchendo dessa forma os requisitos da “originalidade”. O TJ referiu, nos parágrafos 55 e 56 do Acórdão, que a circunstância de os *designs* das peças de vestuário em causa no processo principal gerarem acima e para além do seu objetivo prático, um efeito estético visual específico e significativo, não era suficiente para os qualificar como “obras” no sentido da Diretiva InfoSoc.

3.2.3 Consequências do Acórdão *Cofemel*

Lendo o Acórdão *Cofemel* e analisando os factos provados no processo principal, está longe de ficar clara a razão, pela qual, os *designs* da *G-Star* não podiam ser protegidos como criações individuais dos seus autores, refletindo a sua personalidade e liberdade de escolha, ficando também por esclarecer porque é que as criações em causa não foram reconhecidas como suscetíveis de ser identificadas com suficiente precisão e objetividade. As razões para a ambiguidade da decisão resultam do subtexto veiculado pelo TJ que, de certa forma, desafia os padrões invocados no próprio Acórdão.

Se é verdade que no Acórdão *Cofemel* o TJ declarou, pela primeira vez e de forma inequívoca que o conceito de obra está harmonizado, a verdade é que na prática tal harmonização não aconteceu, uma vez que o TJ, ao limitar-se a repetir fórmulas padrão decorrentes da jurisprudência já existente, não aproveitou a ocasião para aprofundar o conceito de “originalidade” em matéria de obras de arte aplicada.

Mas o TJ ainda aumentou as dúvidas quando, excedendo a sua competência num processo de reenvio, analisou o caso concreto e deu indicações precisas quanto à forma como o STJ, tribunal nacional de recurso, devia decidir.

Ficou por ainda por entender, com base no texto do Acórdão, porque é que os *designs* das peças de vestuário da *G-Star*, que, excedendo o seu fim utilitário, geravam um efeito visual marcante do ponto de vista estético, não foram considerados criações intelectuais dos seus autores, os *designers* G-Star indicados nos Autos, que fizeram escolhas livres e criativas. O TJ entendeu que não podiam constituir “obras” por falta de precisão e objetividade.

Como referimos, a posição do TJ só se compreende por haver um subtexto implícito no sentido de que nem todos os *designs* podem ser obras com tutela jusautoral. O TJ parece exigir um “plus” que permita considerar que a obra de arte aplicada possa ser um subtipo de uma obra artística.

4 JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR AO CASO COFEMEL

A jurisprudência posterior ao Acórdão *Cofemel* reflete a incerteza gerada e é demonstrativa da falta de harmonização atingida neste âmbito.

4.1 Caso *Brompton*



No Acórdão *Brompton*, de 11.06.2020, em que estava em causa saber se desenho ou modelo de uma bicicleta dobrável poderia ou não beneficiar cumulativamente de tutela autoral, o TJ reafirmou os critérios enun-

ciados no caso *Cofemel*, Salientou que um objeto que tenha originalidade também pode beneficiar da tutela autoral, mesmo que a sua realização tenha sido determinada por considerações técnicas, desde que havido liberdade criativa, isto é, desde que as questões técnicas não tenham impedido o autor de refletir a sua personalidade no objeto em causa, fazendo escolhas livres e criativas. Se a realização do objeto foi determinada por considerações técnicas, regras ou outras limitações que não deixaram margem para a liberdade criativa, ou deixaram uma margem tão limitada que a ideia e a sua expressão se confundem, não pode haver tutela autoral. Se a forma do produto é determinada apenas pela sua função técnica, não pode haver, haver proteção por direitos de autor. O TJ considerou que o caráter técnico de um produto não o priva de proteção autoral. Esta proteção depende apenas da possibilidade de o produto poder ser qualificado como obra, no sentido de ser uma criação individual do autor, que reflita a sua personalidade, manifestando as suas escolhas livres e criativas (isto é, tenha “originalidade”) e corresponda a um objeto identificável com suficiente precisão e objetividade (isto é, possa ser considerado como “obra”) ⁶⁴.

⁶⁴ TJ de 11.06.2020, **SI, Brompton Bicycle Ltd v. Chedech/Get2Get**, ECLI:EU:C:2020:461 (parágrafos 26, 31 e 33) cuja decisão foi a seguinte” Os artigos 2.º a 5.º da Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, devem ser interpretados no sentido de que a proteção que preveem ao abrigo do direito de autor se aplica a um produto cuja forma é, pelo menos em parte, necessária à obtenção de um resultado técnico quando esse produto constitua uma obra original resultante de uma criação intelectual, na medida em que, através dessa forma, o seu autor exprime a sua capacidade criativa de modo original, efetuando escolhas livres e criativas que refletem na referida forma a sua personalidade, o que cabe ao órgão jurisdicional nacional verificar tendo em conta o conjunto dos elementos pertinentes do litígio no processo principal.” Sobre o caso Brompton, entre outros, veja-se BROMPTON CASE- Intellectual property and technical function: protection after patent expiration? - **ABG IP** (abg-ip.com), acesso em: 30 set. 2023; SILVA, Pedro Sousa e, “**Tutela Jusautoral...**”, pp. 184-185.

4.2 Decisões divergentes dos tribunais nacionais dos Estados-Membros da UE

Há várias decisões dos tribunais nacionais dos Estados-Membros da UE com referências ao Acórdão *Cofemel*.

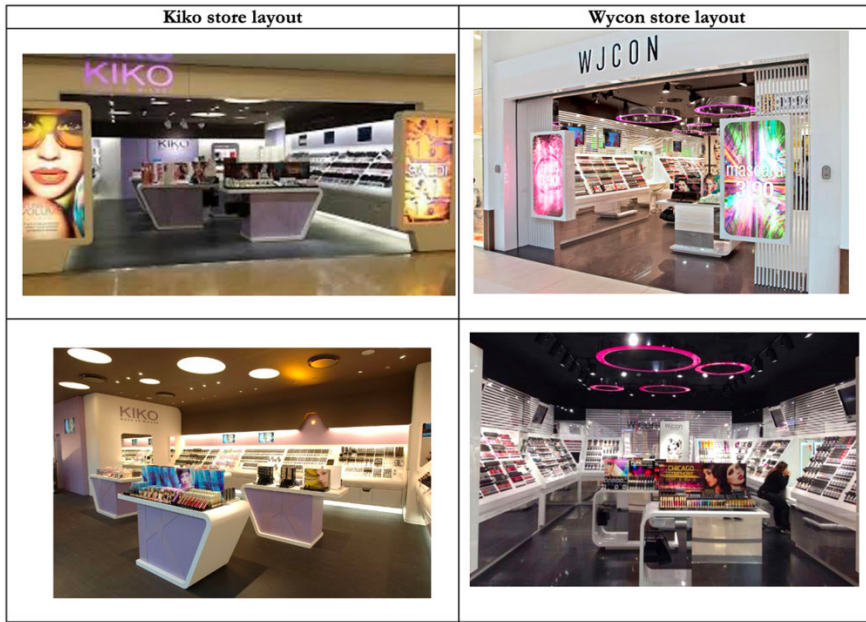
4.2.1 Caso *Response Clothing*



No Reino Unido, a sentença do Intellectual Property Enterprise Court, de 21.01.2020, no caso *Response Clothing*, considerou que um padrão de tecido de blusas de senhora podia ser considerado “obra”, tendo em conta os critérios enunciados pelo TJ no caso *Cofemel*. O tribunal britânico recordou que o TJ decidiu que o direito nacional não pode tratar de forma diferente as obras de arte pura e as obras de arte aplicada. Em termos de “originalidade”, os tribunais não podem pretender requisitos mais exigentes, nomeadamente, um requisito adicional de valor estético ou artístico. Se o padrão de tecido em causa for original, por o seu desenho ter sido uma criação intelectual do próprio autor, estamos perante uma obra no sentido do Artigo 2 da Diretiva InfoSoc. Se não existia um desenho suficientemente similar anterior, a sua criação é expressão das escolhas livres e criativas do seu autor⁶⁵.

⁶⁵ Proc. IP-2017-000174 [2020] EWHC 148 (IPEC) caso **Response Clothing Ltd. v The Edinburgh Woollen Mill Ltd.** O processo pode ser consultado em Fabric textures

4.2.2 Caso KIKO



Referindo o Acórdão *Cofemel*, a Corte Suprema di Cassazione, no caso *KIKO*, em Acórdão de 08.02.2020, qualificou como obra de arquitetura, abrangida pelo Artigo 5º, nº2 da “Legge sul diritto d’autore”, o *design do interior de uma loja de cosméticos*, por o projeto de interiores em causa refletir uma conceção unitária, com a adoção de um esquema definido e visualmente relevante, revelador de uma “chave estilística” clara, de componentes organizados e coordenados para criar um ambiente funcional e harmónico, ou seja, por manifestar o cunho pessoal do autor⁶⁶.

can be “artistic work”: *Response Clothing v Edinburgh Woollen Mill* (eip.com), acesso em: 30 set. 2023. Mesmo após o fim do período de transição do Brexit, a jurisprudência *Cofemel* ainda vinculava o Reino Unido por aí se ter mantido o direito da UE. Sobre o caso leia-se *The Bird and Bird IP Team*, “Fashion-related IP decisions round-up 2020, *The Bird and Bird IP Team*, **JIPLP**, Volume 16, Issue 6, June 2021, pp. 595–625 e SILVA, Pedro Sousa e, “**Tutela Jusautorale...**” cit., p. 185.

⁶⁶ Proc. 17223/2018, *Wycon, S.p. a. v. Kiko S.p. a.* Sobre o caso leia-se *Caso KikoWycon: la tutela del concept store tra diritto d’autore e concorrenza sleale* | Italy Intellectual Property Blog (ipinitalia.com), acesso em: 20 set. 2023; ROSATI, Eleonora, “Italian Supreme Court applies CJEU *Cofemel* decision to make up store layout”, **JIPLP**, Vol.

O tribunal aplicou o princípio reafirmado pelo TJ no acórdão Cofemel (C-683/17), segundo o qual a proteção reservada aos desenhos e modelos e a concedida pelo direito de autor podem ser cumuladas se a obra registada como desenho ou modelo refletir a personalidade e a criatividade do seu autor e a sua criação não tiver resultado de considerações técnicas, regras ou outros condicionalismos que não deixem margem para a liberdade criativa. Um projeto ou obra de *design* de interiores, de conceção unitária, que adote um esquema definido e visualmente apreciável, que revele uma clara “chave estilística”, de componentes individuais organizados e coordenados para tornar o ambiente funcional e harmonioso, ou que manifeste a marca pessoal do autor, pode ser protegido como obra de arquitetura nos termos do Art. 2, n.º 5, da lei italiana sobre o direito de autor (“desenhos e obras de arquitetura”). Isto é assim independentemente da exigência de incorporação inseparável dos elementos de mobiliário com o edifício ou do facto de os elementos individuais de mobiliário que o compõem serem simples ou comuns e já utilizados no setor, desde que o resultado seja uma combinação original, não imposta por um problema técnico ou funcional. Para ser passível de proteção, a obra de *design* de interiores deve ser sempre identificável e reconhecível como uma obra unitária do autor, devido a escolhas precisas na composição dos seus elementos.

4.2.3 Caso botas de borracha de Ilse Jacobsen



RUB 1 (L) and VRS (R)

Em sentido oposto, o Supremo Tribunal Dinamarquês (IJH) decidiu, em 10.06.2020, que um *modelo de botas de borracha* não podia ser protegido

15, 7, 2020, p. 501; The Bird and Bird IP Team, **JIPLP**, Volume 16, Issue 6, June 2021, pp. 595–625; SILVA, Pedro Sousa e, “**Tutela Jusautoral...**”, pp. 185-186.

por direitos de autor, por não preencher o requisito da “originalidade”, não tendo considerado suficiente o facto de o *desgin* em causa *gerar um efeito visual específico e esteticamente significativo*⁶⁷. O longo processo em torno das botas de couro de cores vivas e *fashionable*, da icónica *designer* dinamarquesa *Ilse Jacobsen*, terminou com a indústria da moda dinamarquesa e europeia na ponta da bota legal. O Supremo Tribunal dinamarquês não atribuiu direitos de autor a *Ilse Jacobsen* como recompensa pelo seu “esforço criativo livre e independente” no que diz respeito ao *design* das icónicas botas de borracha “RUB 1”, que juntavam elementos das tradicionais botas de couro com atacadores longos com elementos das botas de borracha com atacadores. O Tribunal também não aceitou a alegação de *Ilse Jacobsen* de que os produtos importados pela *Morsø Sko Import* apresentavam um grau de semelhança tal que violavam a proibição de imitação prevista na lei dinamarquesa relativa às práticas de concorrência.

4.2.4 Caso *Krakatau*



Esquerda, *Parka infratora*; Direita *infringida* (fonte: ECLI: NL:GHARL: 2020:4773, <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:4773>)

⁶⁷ Decision of the Supreme Court of Denmark 10 June 2020 – Case No. BS-7741/2019-H-JR IJH A/S v. Morsø Sko Import A/S Danish Consolidated Act on Copyright No. 1144 of 23 October 2014, Sec. 1(1), acesso em: 30 set. 2023. Sobre este Acórdão, leia-se KIANZAD, BEHRANG, “Did the Danish Supreme Court Give the Fashion Industry a Kantian Boot?”, **GRUR International**, 70, 2, 2021, pp. 159-163; The Bird and Bird IP Team, **JIPLP**, Volume 16, Issue 6, June 2021, pp. 595–625; SILVA, Pedro Sousa e, “**Tutela Jusautoral...**”, p. 186.

Um tribunal de recurso dos Países Baixos, no caso *Krakatau*, considerou que uma parka de duas peças (uma parte interna e outra externa) estava protegida pelo direito de autor, por preencher as condições do Acórdão *Cofemel*, uma vez que resultava de escolhas criativas e era claramente reconhecível como sendo uma criação do próprio autor⁶⁸. A decisão conduziu, todavia, a resultados opostos aos ocorridos no caso *Cofemel*.

4.2.5 Caso Laureano

O Supremo Tribunal Espanhol, em Acórdão de 16.02.2021, *Laureano*, negou proteção a uma lide tauromáquica, tendo invocado os casos *Levola Engelo* e *Cofemel*, decidindo que não estava preenchido o requisito de o objeto ser identificável com suficiente precisão e objetividade, ou seja, de ser uma “obra”⁶⁹.

4.2.6 Acórdão do STJ no caso Cofemel

Em Portugal já existe jurisprudência posterior à decisão prejudicial do TJ no caso *Cofemel*, a começar pelo acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) no processo que deu origem ao pedido de decisão prejudicial⁷⁰.

Neste acórdão, a questão essencial consistia em decidir se o *design* das calças de ganga “ARC” e o *design* gráfico incorporados na *sweatshirt* e *T-shirt* “ROWDY”, ambos pertencentes à G-Star e imitados pela *Cofemel*, sob a marca “Tiffosi”, podiam ser protegidos pelo direito de autor. Para responder a esta questão era fundamental que o STJ determinasse o sen-

⁶⁸ Decisão do Tribunal de Segunda Instância de Anhem-Leewarden, Proc. 2020:4773, **The Sting v. Krakatau**, referido por SILVA, Pedro Sousa e, “Tutela Jusautorale...”, p.186.

⁶⁹ Proc. 82/2021, **Laureano v. Registrador Territorial de la Propiedad Intelectual de Extremadura**. Sobre o caso, leia-se ALTABA, Marc Simon, “Is bullfight a work of art? Not in Spain, apparently, **IIC**, 52, 2021, pp. 807-819; SILVA, Pedro Sousa e, “Tutela Jusautorale...”, p.186.

⁷⁰ Acórdão de 15.01.2020, **G-Star Raw C.V. v Cofemel- Sociedade de Vestuário**, Proc. S.A268/13.2YHLSB.LI.SI.

tido exato da redação do Artigo 2.º, n.º 1, i), do CDADC. Com o título “Obras originais”, o n.º 1 do CDADC determina que “as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o seu género, forma de expressão, mérito, modo de comunicação e finalidade, incluem, nomeadamente: (...) i) as obras de arte aplicada, os desenhos industriais e as obras de design que constituam criação artística, independentemente da proteção relativa à propriedade industrial”. O Artigo 2º, 1, i), do CDADC está em consonância com o Artigo 2º, nºs 1 e 7 da Convenção de Berna (Ato de Paris de 24.07.1971, alterado em 28. 09.1979), que permite que as obras de arte aplicada sejam protegidas por direitos de autor, e em consonância com o Tratado da OMPI sobre o Direito de Autor de 1996, que faz parte do direito comunitário (Decisão 2000/278/CE do Conselho, de 16 de março de 2000), que determina, no seu Artigo 1, nº4, que as Partes Contratantes devem cumprir as disposições dos Artigos 1º a 21º da Convenção de Berna e seus anexos. O Artigo 2º do CDADC não determina o grau de originalidade necessário para que este tipo de obras seja protegido pelo direito de autor, existindo posições divergentes na jurisprudência e na doutrina (cf. n.º 11 do acórdão do STJ, pp. 59- 61). Para verificar se a matéria em causa podia ser abrangida no âmbito das “obras” protegidas pelo direito de autor, o STJ seguiu integralmente as considerações e o Acórdão do TJ (n.º 11 do acórdão do STJ, pp. 62-67).

Ficou provado que o *design* “ARC” se caracteriza por um *design* com efeito 3D e pelo corte de perna com efeito de parafuso, resultante da posição dos três módulos montados, da posição vertical das costuras (produzindo o efeito de um parafuso rodado por uma chave de fendas) e das costuras na parte de trás dos joelhos em forma de dardos. No entanto, o STJ entendeu que o *design* “ARC” das calças de ganga em causa, criado pelos *designers* Rixt van der Trol e Pierre Morriset, que trabalham para a *G-Star*, não pode ser protegido por direitos de autor, porque não é apropriável. Tal como referido no Artigo 1º, n.º 2, do CDADC, as ideias, processos, sistemas, métodos operacionais, conceitos, princípios ou descobertas, por si só e enquanto tais, não podem ser protegidos por direitos de autor. Esta disposição consagra o princípio fundamental de que o direito de autor não protege o tema ou a ideia, mas a expressão dada ao tema ou à ideia

pelo autor. São as próprias obras que são protegidas, na sua forma e modo de expressão, e não as ideias, sistemas, princípios e métodos do autor, uma vez que estes são de livre acesso.

No que diz respeito ao vestuário de moda, as ideias e os conceitos são muitas vezes expressos em tendências de moda, ou num fundo de moda comum, parte do domínio público, pelo que não podem ser protegidos por direitos de autor. O mesmo se aplica ao design das *t-shirts* e *sweatshirts* com capuz “ROWDY” da G-Star, criado pelo *designer* Ruud de Bruin, que também trabalha no departamento de *design* da empresa, que inclui vários elementos na sua composição, nomeadamente a imagem estampada na parte da frente das *t-shirts* e *sweatshirts* com capuz, o esquema de cores, o local de colocação dos bolsos no estômago, e as inserções nos bolsos. Embora a G-Star invista num *design* único e inovador, com novos materiais, cortes e estilos, isso não significa que os desenhos concebidos pelos *designers* da empresa possam ser protegidos como “obras” pelo direito de autor. Mesmo que sejam novos e tenham singularidade, isso não é suficiente para a proteção do direito de autor. O efeito visual marcante de um ponto de vista estético, nomeadamente alcançado pelas calças de ganga ARC ou pelas *t-shirts* e *sweatshirts* com capuz ROWDY, também não é suficiente para estarmos perante “obras” (número 11 do acórdão do STJ, pp.67-72).

O STJ declarou que não há confusão entre os requisitos de novidade e singularidade, necessários para o registo do desenho ou modelo, e o requisito de “originalidade”, necessário para a proteção das “obras” pelo direito de autor. O conceito de “originalidade” está a ser harmonizado pela jurisprudência do TJ. Apenas *design* original, ainda que protegido como desenho ou modelo pela propriedade industrial, pode ser protegido como “obra”. Embora o vestuário de *design* da G-Star tenha um efeito visual e estético, devido à sua forma, cores, palavras e números, os factos provados são claramente insuficientes para concluir que o *design* desse vestuário seja “original” e “obra”, no sentido de ser uma criação intelectual do seu autor, refletindo a sua liberdade de escolha, personalidade e perceção particular do mundo e das coisas, expressas, de forma clara e objetiva,

através do ato criativo, ultrapassando a visão utilitária e funcional que implicam (número 11 do acórdão do STJ, pp. 75-76).

O STJ decidiu que, face ao exposto, uma vez que os desenhos em causa não podem ser qualificados como “obras” nos termos do artigo 2.º, n.º 1, i), do CDADC, numa interpretação conforme com o direito comunitário, *maxime* com a Diretiva 2001/29, o acórdão do TRL, deve ser revogado (n.º 12 do acórdão do STJ, p. 76-77). Assim, a *Cofemel* ganhou o processo no STJ português.

Não podemos deixar de criticar o acórdão prejudicial do TJ, que foi longe demais, dando esta orientação ao STJ em matéria de facto. O STJ ficou, de alguma forma, vinculado às indicações dadas no caso concreto pelo TJ no seu acórdão prejudicial, apontando claramente no sentido de que o *design* do vestuário em causa não poderia ser qualificado como “obra”. O STJ, no entanto, não decidiu que o design de vestuário não pode ser protegido por direitos de autor. A possibilidade de proteção por direitos de autor foi deixada em aberto. O Tribunal deixou claro que em casos futuros a decisão poderia ser diferente. Apenas declarou que os factos provados eram claramente insuficientes para concluir que o vestuário de *design* da *G-Star* era “original” (ver número 11 do acórdão do STJ, p. 76).

Tal como dissemos acima, o STJ seguiu as indicações erradamente dadas pelo TJ no reenvio prejudicial no caso concreto, no sentido claro que que as peças de vestuário em causa não deveriam ser qualificadas como “obras”. Mas o CJ usou fórmulas vagas e imprecisas. Qualificar como obra algo que seja criação própria do autor, expressão da personalidade do autor, resultado das escolhas livres e criativas do autor, pode-se aplicar a quase tudo. Se estes foram os critérios seguidos pelo TJ, não havia qualquer motivo para não considerar que os *designs* “ARC” e “ROWDY” não refletiam a personalidade dos seus autores. Porque é que o STJ não considerou os *designs* das peças de vestuário em causa merecedores de proteção, embora tenha ficado provado que haviam sido criados por estilistas a trabalhar para a *G-STAR*, e tenha também sido provado que iam para além do fim utilitário das peças de vestuário, gerando um marcante efeito visual do ponto de vista estético? Porque é que os *designs* de vestuário em causa não foram

considerados identificáveis com suficiente precisão e objetividade? Porque é que foram considerados meras tendências?

Como vimos, o STJ seguiu as instruções do TJ. Mas não fica claro saber onde colocar a fasquia. O que separa as criações individuais do autor, dotadas de “originalidade”, das simples criações do autor com o seu efeito estético visual marcante? A resposta a estas questões não pode ser encontrada em conceitos vagos e fórmulas vazias que apenas prolongam a incerteza jurídica, permitindo uma larga variedade de interpretações pelos tribunais nacionais, que pode conduzir a sérias distorções da concorrência no mercado único da UE, como aconteceu na esteira do Acórdão *Cofemel*⁷¹, e de que o Acórdão do STJ em referência constitui apenas mais um caso.

A posição restritiva manifestada no Acórdão do STJ na sequência do Acórdão do TJ no caso *Cofemel*, tem-se mantido em Portugal.

4.2.7 Caso *Stabilo Pen 68*



Stabilo PEN 68

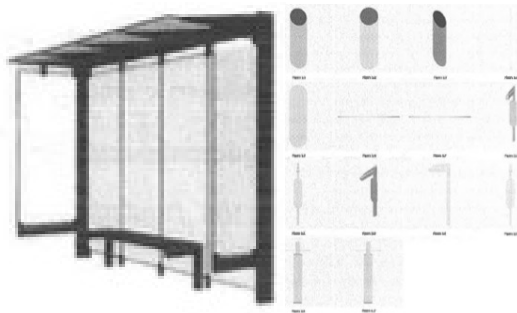
No Acórdão do TRL de 21.04.2020, no caso *STABILLO*⁷², estava em causa uma alegada imitação do *design* das canetas “Stabilo Pen 68”. O TRL

⁷¹ Neste sentido veja-se a análise aprofundada de CARBAJO CASCÓN, “La protección...”, pp. 151-156; SILVA, Pedro Sousa e, “Tutela Jusautorial...”, p. 184.

⁷² Proc. 279/18.18.1YHLSB.L1-PICRS (Rel. Ana Pessoa). Neste caso a *Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH & Co. KG* intentou uma ação contra a *Branco e Negro Lda. e Clave Denia S.A.*, entre outros motivos por estas últimas sociedades produzirem, distribuírem e comercializarem em Portugal, em lojas físicas com o logótipo “Ale-Hop”, e na Internet,

considerou que a proteção desse *design* pelo direito de autor apenas é possível se estivermos perante “obras”. O TRL enfatizou que em Portugal existe um cúmulo parcial de proteções. Apenas uma criação intelectual do domínio artístico, nomeadamente uma obra de arte aplicada, ou um desenho ou modelo, que ao mesmo tempo seja uma obra artística, pode receber proteção autoral, independentemente da proteção garantida pelo direito da propriedade industrial. Referindo o Acórdão *Cofemel*, entre outros, mas indo além do disposto pelo TJ neste Acórdão, o TRL deu indicações concretas sobre o que considera ser uma “obra” merecedora de tutela pelo direito de autor. Para proteger uma obra artística não basta saber que se trata de uma criação do intelecto de alguém, ou seja, que seja um resultado da sua mente. Além de ser “original” é preciso que a criação intelectual vá além do banal, enriquecendo o quadro cultural existente, e é necessário que a mesma criação seja reconhecida como arte pelos especialistas da área⁷³.

4.2.8 Caso abrigo de passageiros Larus



Abrigo de passageiros Larus

O TRL, em 18.05.2021, num Acórdão que estava em causa um abrigo de passageiros para uma paragem de transportes públicos, que alegadamente copiava o *design* do abrigo de passageiros da sociedade Larus, deci-

canetas que copiam o *design* da “Stabilo Pen 68”, alegadamente protegida por direitos de autor (entre outros direitos de propriedade intelectual).

⁷³ Cf. pp. 30-34 da decisão. O TRL cita SILVA, Pedro Sousa e, “**Desenhos e Modelos no novo CPI...**”, pp. 198 e 202.

diu da mesma forma⁷⁴. Sem negar a possibilidade de equipamento de rua poder beneficiar de tutela autoral, o TRL considerou que os factos provados eram insuficientes para poder concluir que o *design* em causa era “original” de forma a poder ser protegido pelo direito de autor. Para um abrigo de passageiros merecer tutela autoral, seria necessário provar que o mesmo estava incluído num projeto criativo de expressão e que constituía uma interpretação pessoal do objeto em causa, transcendendo a sua visão funcional. O efeito estético que o TRL reconheceu ao abrigo de passageiros em causa não foi suficiente para preencher estes requisitos. Não basta que o *design* satisfaça os requisitos que permitem que seja protegido como modelo, ou seja, que haja uma aparência estética de um produto dotada de novidade e caráter singular, para que possa haver cúmulo de proteção com direito de autor. A proteção autoral exige que o objeto seja o resultado de uma criação individual do autor, em que ele reflete a sua personalidade, fazendo escolhas livres e criativas. Citando o Acórdão *Cofemel* e o Acórdão *Stabilo*, o TRL negou a proteção autoral ao abrigo de passageiros em causa.

4.2.9 Caso Cavalinho



Marcas, logótipos e desenhos Cavalinho (para mais informação: www.cavalinho.com)

⁷⁴ Proc. 146/20.9YHLSB.L1 (Rel. Isoleta de Almeida Costa), **Larus-Artigos para Construção e Equipamento, Lda. v Bricantel - Comércio de material elétrico de Bragança, S. A. e outros**.

O TRL, em 18.05.2022, num julgamento que envolvia a marca “CAVALINHO”, em que a autora pretendia proteger como “obra” o desenho de um cavalo que faz parte dos seus sinais distintivos de comércio (marca e logótipo), o tribunal negou a proteção autoral ao referido desenho⁷⁵. Referindo-se ao Acórdão *Cofemel*, o Tribunal considerou que a proteção cumulativa é possível se estivermos perante uma “obra” protegida por direitos de autor. Isso implica que o bem em causa reflita a personalidade do seu autor, as suas escolhas livres, arbitrárias e criativas, que que seja identificável com suficiente precisão e objetividade. No caso concreto não foi provada a relação entre a autoria e o bem em causa. O Tribunal não teve hipótese de saber se o autor era um artista, um *designer*, um artesão, um trabalhador da sociedade, uma equipa, ou um autor anónimo. Não sabendo que havia sido o autor, o Tribunal não podia concluir se o desenho refletia ou não a sua personalidade. O primeiro requisito da “originalidade” não estava preenchido⁷⁶. Quanto ao segundo requisito, o efeito estético de um *design* ou de um sinal distintivo do comércio é subjetivo, experimentado por todos os que olham para ele. Não estamos perante um bem identificável com suficiente precisão e objetividade, de forma a poder ser qualificado como “obra” de acordo com a Diretiva InfoSoc⁷⁷. O TRL decidiu que, por ambas as razões, o desenho de um cavalo usado nos sinais distintivos da Apelante não podia ser protegido pelo direito de autor.

O Tribunal acrescentou que mesmo que o desenho do cavalo preenchesse os dois requisitos acima referidos, os desenhos do cavalo usado nos sinais distintivos da Apelante não preenchiam o grau de “originalidade” exigido pelo Artigo 2º do CDADC.⁷⁸ Esta questão não foi analisada no texto do Acórdão *Cofemel* do TJ, nem no Acórdão *Cofemel* do STJ. O TRL aprofundou o conceito de “criação artística” e entendeu que para determinar o grau de “originalidade” exigido pelo CDADC, a “obra” tem de ser criada por um artista e apenas é artística se a socie-

⁷⁵ Proc. 286/21.7YHLSB.L1-PICRS (Rel. Paula Pott).

⁷⁶ Parágrafo 103 do Acórdão.

⁷⁷ Parágrafos 101 a 104 do Acórdão.

⁷⁸ Parágrafos 103 a 105 do Acórdão.

dade a reconhecer como tal⁷⁹. Para determinar se a “obra” é “artística” de acordo com a perspectiva dos do meio envolvente, o tribunal não deve partir da sua conceção de arte, porque esse critério seria controverso e arbitrário. Fatores como a opinião de especialistas e de artistas da mesma área, de comerciantes de arte, bem como publicações em livros de arte, presença em coleções de museus, ou perícias, são decisivos para apreciar se a “obra” é considerada “artística” pelo meio envolvente.⁸⁰No caso concreto, na falta de alegação e prova destes elementos, o Tribunal não pôde concluir se o grau de originalidade requerido pelo Artigo 2º do CDADC existiu ou não.

CONCLUSÕES

Na jurisprudência posterior ao Acórdão *Cofemel* do TJ, há diversas decisões relevantes, do próprio TJ (Caso *Brompton*) e dos diversos tribunais nacionais dos Estados-Membros da UE.

Ao contrário do proclamado pelo TJ no Acórdão *Cofemel*, podemos constatar que o conceito de “obra” está longe de estar harmonizado e de ser uniformes em todos os Estados-Membros da UE.

Um tribunal inglês qualificou como “obra” um padrão de tecido de blusa de senhora; um tribunal italiano qualificou como “obra” o *design* do interior de uma loja de cosméticos; um tribunal dinamarquês recusou qualificar como “obra” um modelo de botas de borracha; um tribunal holandês qualificou como “obra” uma parka de duas peças; um tribunal espanhol recusou a qualificação como “obra” a uma lide tauromáquica; quatro tribunais portugueses foram particularmente exigentes, recusando a qualificação como “obra” ao *design* de peças de vestuário, canetas de ponta de feltro, um abrigo de passageiros e ao desenho de um cavalo.

Em face do exposto, é difícil sustentar que o Acórdão *Cofemel* do TJ tenha contribuído para diminuir a disparidade das decisões dos tribunais nacionais dos Estados-Membros da UE. Utilizando as fórmulas padrão do

⁷⁹ Parágrafo 106 do Acórdão, citando SILVA, Pedro Sousa e, **Direito Industrial**...cit., p. 191.

⁸⁰ Parágrafos 107 a 110 do Acórdão.

TJ, os tribunais nacionais continuam a decidir em função da sua própria interpretação dos conceitos de “obra” e de “originalidade”.

A disparidade de posições, em nosso entender, deve-se ao facto de o Acórdão poder ter duas leituras. De acordo com a interpretação do seu texto, o conceito de “originalidade” deve ser idêntico para todo o tipo de obras de arte, sejam obras de arte pura, obras de arte aplicada, desenhos ou modelos, ou obras de *design*. A existência de uma “obra” implica que haja uma exteriorização de algo dotado de suficiente precisão e objetividade.

Mas implícito no texto do Acórdão existe um subtexto que tem sido interpretado por grande parte da doutrina e jurisprudência no sentido de pressupor que só estaremos perante uma “obra” protegida por direito de autor, no domínio da arte aplicada, quando a obra for reconhecida pela sociedade como “obra de arte”. Esta orientação institucional, que tem sido adotada pelos tribunais portugueses e pela doutrina mais significativa neste domínio, implica uma abordagem ampla, que tenha em conta uma multiplicidade de fatores, entre os quais se encontram as opiniões de especialistas e de artistas da mesma área, de comerciantes de arte, resultados de perícias, publicações em livros de arte, bem como coleções de museus. A arte é questão de facto, sujeita a prova. Não existe um critério normativo útil para este efeito. Para o *design* poder ser cumulativamente protegido pelo direito de autor, deverá ter um carácter artístico, facto que terá de ser provado⁸¹.

Mas nada disto resulta do Acórdão *Cofemel*. Embora tenha clarificado que existe um conceito unitário de “obra” e de “originalidade” em matéria de obras de arte pura e de arte aplicada, o TJ deixou aos tribunais nacionais dos Estados-Membros as dificuldades de lidar com os problemas concretos de delimitação que existem no âmbito da arte aplicada. O TJ é demasiado vago, não garantindo um sistema coerente quanto ao cúmulo de proteções por via interpretativa.

⁸¹ Neste sentido, plasmado, às vezes de forma exagerada, na jurisprudência pós *Cofemel* do TRL (em particular quando se trata de apurar a autoria), vejam-se SILVA, Pedro Sousa e, “**Tutela Jusautoral...**” cit. pp.192-194; Oehen Mendes, “**A obra enquanto objeto do direito de autor**” cit., pp. 41-73, em especial p. 45.

A decisão do TJ é ambígua e parece de alguma forma contraditória, tendo um subtexto que exige um “plus” para a proteção cumulativa das obras de arte aplicada pelos direitos de autor. Isto explica por que razão o TJ considerou que o *design* de vestuário no processo principal não merecia ser qualificado como obra. Sem que o CJ o reconheça liminarmente, trata-se de algo mais exigente, algo semelhante, no contexto das obras visuais, à noção de carácter artístico, utilizada por vários ordenamentos jurídicos para proteger as obras de *design*⁸².

Se o TJ tivesse assumido claramente a sua escolha, adotando um critério de elegibilidade mais específico, poderia ser interpretado de forma autónoma e uniforme pelos órgãos jurisdicionais nacionais. O TJ deixou a questão por resolver e sujeita à interpretação dos tribunais nacionais. A uniformização continua a parecer ser uma tarefa para o potencial legislador. Esperamos, todavia, que algum esclarecimento sobre estas matérias possa resultar do Processo Mio e o., C-580/23⁸³, ainda pendente, referente a um reenvio prejudicial efetuado pelo Supremo Tribunal Sueco em relação à possível tutela cumulativa por direitos de autor e desenhos ou modelos em matéria de mesas de *design*. As várias questões colocadas têm direta relação com o esclarecimento das dúvidas deixadas no Acórdão *Cofemel*.

REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, José de Oliveira, **Direito de Autor e Direitos Conexos**, Reimpressão, Coimbra Editora, Coimbra, 2012.

CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Objetos Industriales, Derecho de Autor y Libre Competencia, Consideraciones a partir de las SSTJEU de 12 de Septiembre de 2019 (“Cofemel”) y 11 de Junio de 2020 (Brompton)” **Cuadernos de Derecho Transnacional**, Octubre 2020, Vol. 12, nº 2, 913–942.

CARBAJO CASCÓN, Fernando, “La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el diseño industrial y el derecho de autor)”. (Febrero 2020)

⁸² Sobre este “plus” destacamos CARBAJO CASCÓN “**La protección...**” cit., pp. 155-156; SILVA, Pedro Sousa e, “**Tutela Jusautorial...**” cit., pp 183 e 191 a 195.

⁸³ CURIA - List of results (europa.eu), C-580/23-*Mio and Others*, acesso em: 19 mar. 2023.

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, Cuaderno, Febrero 2020, 106, 139–162.

ENDRICH-LAIMBÖCK, Tobias, “Little Guidance for the Application of Copyright Law to designs in *Cofemel*” **GRUR-International**, 2020, 69 (3), 264–269.

GONÇALVES, Luís Manuel Couto, **Manual de Direito Industrial**, 9ª ed., Almedina, Coimbra, 2022.

GÜVEN, Koray, “Eliminating “Aesthetics” from Copyright Law: The Aftermath of *Cofemel*” **GRUR International**, 2022, 71 (3), 213–225.

INGUANEZ, Daniel, “A Refined Approach to Originality in EU Copyright/Design Cumulation Case Law” **IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law**, 2020, 51, 797–822.

KUR, Annette, “Unité de l’art is here to stay – Cofemel and its Consequences”, **Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series**, 12 Dec. 2019, No. 19–16, 1–22.

LEISTNER, Mathias, “Einheitlicher europäischer Werkbegriff auch im Bereich der angewandten Kunst – Warum sich für die deutsche Praxis dennoch nicht viel ändern sollte” **GRUR**, 2019, nº 11, 1114–1120.

LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, **Direito de Autor**, 5ª ed., Almedina, Coimbra, 2023.

LOUREDO CASADO, Sara, **El Diseño Industrial no Registrado**, Aranzadi-Thomson Reuters, Madrid, 2019.

MENDES, Manuel Oehen, “A obra enquanto objecto do direito de autor” **Revista de Direito Intelectual** 2021, nº 1, 41–73.

QUINTELA, Bárbara Ribeiro, “A tutela jurídica da moda pelos regimes dos desenhos ou modelos”, **Direito Industrial**, Vol. V, 2008, 477–528.

RENDAS, Tito, “Copyright protection of designs in the EU: how many originality standards is too many?” **JIPLP – Journal of Intellectual Law & Practice**, 2018, vol. 13, No. 6, 439–441.

ROCHA, Maria Victória, “Proteção autoral para modelos de vestuário? [Ac. do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso *Cofemel/G-Star* (C-683/17) de 12.09.2019]”, **Revista de Direito Intelectual**, 2021, nº 1, 221–239.

ROSATI, Eleonora, “CJEU rules that copyright protection for designs only requires sufficient originality” **JIPLP – Journal of Intellectual Property Law & Practice**, 2020, Vol. 14, No. 12, 931–932.

SILVA, Pedro Sousa e, **A Proteção Jurídica do Design**, Almedina, Coimbra, 2017.

SILVA, Pedro Sousa e, **Direito Industrial. Noções Fundamentais**, Almedina, Coimbra, 2019.

SILVA, Pedro Sousa e, “Desenhos ou modelos no novo CPI. O que muda e o que não muda com o Ac. Cofemel” **Revista de Direito Intelectual**, 2019, nº 2, 189–204.

SILVA, Pedro Sousa e, **Código da Propriedade Industrial Anotado**, (Coord. Gonçalves, Luís Manuel Couto) anotação ao Art. 194, Almedina, Coimbra, 2021.

SILVA, Pedro Sousa e, “Tutela Jusautorale de Obras de Design na Esteira do Acórdão Cofemel: Nada de Novo Debaixo do Céu”, **Revista de Direito Intelectual** 1, 2023, pp.171-196.

The Bird & Bird IP Team, “Fashion-related IP decisions round-up 2020”, **JIPLP-Journal of Intellectual Property Law & Practice**, V. 16, (6), 2021, pp. 595–625.

VIEIRA, José Alberto, **Direito de Autor**, Almedina, Coimbra, 2020.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça

Julgamento de 11.06.2020, **SI and Brompton Bicycle Ltd. v. Chedech/Get2Get**, C-833/18, EU:C:2020:461

Julgamento de 12.09.2019, **G-Star Raw C.V. v Cofemel – Sociedade de vestuário**, C683/17ECLI:EU:C:2019:721

Julgamento de 13.11.2018 **Levola Hengelo**, C-310/17, EU:C:2018:899

Julgamento de 04.10.2011, **Football Association Premier League**, C403/08 y C429/08, EU:C:2011:631

Julgamento de 16.07.2009, **Infopaq International** (C-5/08, EU:C:2009:465)

Julgamento de 01.12.2011, **Painer** (C-145/10, EU:C:2011:798).

Jurisprudência dos Estados-Membros:

Response **Clothing Ltd v The Edinburgh Woollen Mill Ltd** [2020] EWHC 148 (IPEC), 29 January 2020, Case No: IP-2017–000174.

Danish Supreme Court, **IJH A/S v. Morsø Sko Import A/S**, U.2020.2817 H, 10 June 2020.

Italian Supreme Court, **Kiko S.p.A. v Wycon S.p.A.**, decision No 8433/2020, 30 April 2020.

Court of Appeal Arnhem-Leeuwarden, **The Sting v Krakatau**, ECLI: NL: GHARL: 2020:4773, 23, June 2020.

Caso 82/2021, **Laureano v. Registrador Territorial de la Propiedad Intelectual de Extremadura**

Caso **Cofemel**, julgamento de 15.01.2020, STJ, Proc. S.A268/13.2YHLSB.L1. S1

Caso **Stabilo**, julgamento de 18.05.2022, TRLisboa, Proc. 279/18.1YHLSB.L1-PI-CRS

Caso **Larus**, julgamento de 18.05.2021, TRLisboa, Proc. 146/20.9YHLSB.L1

Caso **Cavalinho**, julgamento de 21.04.2020, TRLisboa, Proc. 286/21.7YHLSB.L1-PICRS