

Propriedades intelectuais

ENTREVISTA

• Entrevista Juiz Desembargador
Eurico Reis
Miguel Cavaleiro

• O pensamento por detrás do caso
Cofemel: entrevista ao Dr. João
Miranda, advogado, membro do
Comité Editorial desta revista
Diogo Antunes

DOCTRINA

• *Fair use* como "uso transformador":
a sua evolução e o seu futuro nos EUA
Marshall Leaffer

• A caminho de uma lei europeia
sobre contratos de propriedade literária
e artística?
Vivien Vent

CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

• Direito de Autor

• I. A. E., LP, contra P. E., S.A., R. E.,
Lda. e L. E., S.A. –
Proc. n.º 284/18.8YFJLSH – Acção
de Processo Cognitivo – 369840
– CONCLUSÃO – 18-06-2019 –
Tribunal da Propriedade Intelectual

• Nota
Vitor Palma Fidalgo

CARTAS DA LUSOFONIA

• Carta do Brasil
Breves notas sobre a Acção Directa
de Inconstitucionalidade 5529 Em
Andamento no Supremo Tribunal
Federal brasileiro
António Maria Filho

O pensamento por detrás do caso Cofemel: entrevista ao Dr. João Miranda, advogado, membro do Comité Editorial desta revista

DIOGO ANTUNES

ADVOGADO-ESTAGIÁRIO, REVISTA PROPRIEDADES INTELECTUAIS

– Como é que este caso veio parar à sua representação?

Este caso veio parar às minhas mãos porque eu e a Garrigues, o escritório onde eu trabalho, já prestávamos serviços jurídicos ao Cliente Cofemel. A Cofemel é uma empresa portuguesa têxtil, do norte de Portugal, que pertence a um grupo relativamente grande e significativo na indústria em Portugal. Eles têm uma marca muito conhecida têxtil para público jovem que é a TIFFOSI. Para além do negócio têxtil de vestuário, este grupo tem também empresas na área da saúde. Estão integrados num grupo mais vasto que é a Trofa Saúde. Existe ainda outra vertente do negócio referente à marca Vilanova que se dedica a artigos de moda para senhoras.

Este assunto veio cair-me às mãos na decorrência do trabalho que, anteriormente, já tinha vindo a prestar à empresa e ao grupo.

– Numa primeira fase houve alguma tentativa de resolução amigável?

O Cliente foi de imediato confrontado com a ação judicial. Pelo menos quando tomei conhecimento do caso já estávamos em fase de litígio. Foi-me pedido uma primeira opinião e um desenho de uma estratégia de defesa. Ao longo do processo e do andamento da parte processual houve alguns contactos com os advogados da parte contrária, aliás, colegas bastante competentes e respeitáveis e conhecidos no sector. Mas, os clientes tinham visões completamente opostas da realidade jurídica. Ambas as partes fizeram o seu trabalho de maneira cordial, cortês e civilizada, mas cada um de nós defendia os interesses dos seus clientes e fez-se o processo todo do início ao fim em tribunal.

– Quais seriam as principais dificuldades que tiveram ao longo deste processo e de que modo delinearão a estratégia processual?

Não houve hesitações do ponto de vista da estratégia a seguir, nomeadamente da posição jurídica que estávamos a

sustentar. Este processo toca numa questão que já se tinha colocado em processos anteriores da mesma natureza, no entanto, apesar das diversas decisões anteriores, não havia uma posição clara por parte do TJUE nem por parte dos textos europeus. A questão mais difícil foi aquela que se formulou na questão prejudicial. Mas do ponto de vista da tese que sustentávamos no processo não houve dificuldades de identificação do ponto essencial da matéria. O ponto essencial refere-se às condições em que um determinado desenho de um objeto de utilidade, neste caso de uma peça de roupa, ou várias peças de vestuário, é protegido pela legislação de direitos de autor, e se reúne as características necessárias para que o direito de autor possa outorgar uma proteção a essa criação. Está em causa a originalidade *versus* a banalidade. Uma criação, digamos, de espírito humano, feita com liberdade, sem constrangimentos e que seja o reflexo daquilo que é a liberdade criativa de quem concebeu essa configuração e que se possa justificar a atribuição a esse resultado do esforço humano da proteção que é típica das criações intelectuais artísticas que existem para compensar, justamente, o criador pela inovação que trás ao mundo das formas, ao mundo da estética, relativamente ao que se conhece no estado da arte. A nossa linha de pensamento foi sempre essa: será que estão preenchidas as condições todas? Na nossa interpretação e seguindo a doutrina tradicional que sabíamos existir em Portugal, marcada desde sempre pelo professor Oliveira Ascensão, e que foi de alguma forma seguida pela generalidade da doutrina, creio que não existiam vozes discordantes à ideia que a configuração exterior de um objeto de utilidade, (por exemplo, uma cadeira, um carro, um rato de computador, um vestido ou um sapato) a forma tradicional de proteger esse esforço de criatividade está na propriedade industrial na figura do desenho industrial. Como sabemos esta proteção tem características próprias, e requisitos de proteção, a novidade e a singularidade. É uma proteção que não vai além dos 25 anos depois do nascimento da criação. No caso dos direitos de autor a regra geral aponta para uma proteção muito extensa, de 70 anos após a morte do criador.

Já tinha refletido sobre este assunto, mas nunca tinha tido um caso concreto em que este problema se colocasse. Do ponto de vista dos conceitos sempre me pareceu razoável fazer uma diferenciação. Diferenciação essa, que aliás, se

encontra na maioria das legislações ocidentais. Nos Estados Unidos os desenhos de objetos de utilidade, mesmo os desenhos de moda, não estão protegidos *a priori* por direitos de autor. São criações protegidas por uma figura a que chamam de *patent design*, o desenho industrial. O mesmo acontece, com a Inglaterra que tem uma legislação específica para a proteção desse tipo de criações. Nos outros países não havia legislação específica e deixava-se a questão, no fundo, nas mãos dos tribunais. Os tribunais poderiam optar por uma interpretação generosa da lei da propriedade intelectual, pelo cúmulo de proteções. Ou seja, se se tratar de um desenho da aparência de um objeto de utilidade, não retira só por si a possibilidade de ser protegida por direitos de autor. Isto é o chamado de cúmulo absoluto, que se defende na jurisprudência francesa, por muita pressão ou sugestão, presumimos, da indústria da moda, da alta-costura. É uma indústria muito forte na França que sempre clamou por uma proteção generosa por parte da legislação de direitos de autor. Os outros países, como a Alemanha, Portugal ou Itália, estavam numa zona cinzenta das quais não havia uma linha legislativa e jurisprudencial clara. Eu encontrei alguns precedentes nos tribunais portugueses, um relativamente recente, que citei aliás no caso, sobre uns desenhos de umas torneiras de casa de banho que tinham um desenho singular e houve uma disputa entre duas empresas do sector, uma das quais alegava que a outra estava a fabricar umas torneiras com uma configuração bastante parecida e que esse ato de cópia ou de imitação em função da proximidade estaria proibida pelo direito de autor, porquanto o desenho das primeiras consubstanciaria um desenho artístico aplicado a um objeto de utilidade. Nessa sentença, creio que dos anos 2005 ou 2004, da relação pronunciou-se que não havendo um nível artístico muito alto não haveria lugar à proteção. Para este tipo de proteções a doutrina tradicional defendia que o desenho tem de ter uma intensidade criativa tal, um mérito artístico tal, que transforma o objeto, mais do que olhar para ele como objeto que serve para uma utilidade (uma torneira para deitar água, ou vestido para vestir) que o transforme num objeto icónico, digno de contemplação. Daqueles objetos que uma pessoa possa colocar num museu. Tem que ser um objeto tão afastado dos parâmetros estéticos de um objeto daquela natureza que se transforma num objeto de contemplação, ou seja uma obra de arte. Uma obra de arte é aquilo que se contempla e não aquilo que se usa. Eu não uso um quadro, eu posso usar um quadro para tapar um buraco na parede é certo e atribuir essa função utilitária. Mas um objeto para gozar desta proteção é um objeto que existe para ser contemplado cujo mérito é provocar sensações estéticas a quem o contempla. Um calças simplesmente bonitas ou diferentes não deixam de ser umas calças e de cumprir a função de vestir uma pessoa. Enquanto as finalidades funcionais de um objeto primarem sobre as finalidades meramente estéticas esse objeto não merece ser protegido com esta magnitude. Estamos a referir-nos a 70 anos além da morte de quem desenhou.

No caso das peças que estavam em causa, este desenhador de prestígio ainda está vivo e goza de boa saúde. A única particularidade das calças é serem arqueadas e inspiradas nas calças dos *cowboys* do faroeste, aquelas calças de montar. O desenhador obviamente que tornou-as compatíveis com os padrões técnicos da modernidade. Adaptou aquela ideia

àquilo que são os parâmetros dos *jeans* dos tempos modernos e certamente que tem mérito no que fez. A discussão no caso não era se tem valor ou não, mas sim se o valor que aquilo traz para o acervo dos objetos de utilidade conhecidos na sociedade é um valor que se deve ficar pela proteção decorrente da legislação decorrente dos desenhos industriais ou se deve ser elevado também a cúmulo de proteção que resulta da criação de obras artísticas. No seguimento, eu coloquei esta questão à outra parte, ao Juiz e a mim mesmo - que tipo de arte que aqui está? é uma obra de escultura? - entendida a arte no sentido clássico da expressão.

A grande dificuldade foi de facto convencer os tribunais portugueses desta argumentação. Esta tese que defendemos perdeu na primeira instância no tribunal de propriedade intelectual, perdeu na segunda instância no tribunal da Relação perdendo por dois votos contra um e foi graças ao voto discordante que não foi gerado a dupla conforme, e permitiu-nos recorrer para o Supremo alegando que isto é uma questão que transcende o âmbito do direito português que gera alguma divisão de opiniões sobre a qual não havia uma pronúncia jurisprudencial da União Europeia que estabeleça a leitura que se deve fazer das normas europeias tanto de direitos de autor como do desenho industrial. Sugerimos ao Supremo Tribunal de Justiça que antes de se pronunciar sobre a questão que a levantasse ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Esta foi a minha segunda questão prejudicial no TJUE, agora tenho uma terceira, e isto confirma-me e agrada-me como advogado do sector que o Supremo Tribunal de Justiça português tenha de facto esta abertura de espírito para consultar o TJUE sempre que é confrontado com questões de limites, de delimitação de conceitos e figuras que são poucas nítidas. Neste sentido existe essa generosidade do Supremo nesse sentido ao não ter pejo de sustentar a sua decisão até que o TJUE se pronuncie.

- Esta interpretação do TJUE e o acolhimento por parte do Supremo, surpreendeu-o?

Os processos que tenho tido o privilégio de trabalhar são processos complicados, ou seja o tipo de intervenção profissional que usualmente faço é normalmente exigente. Eu já conto com situações complicadas, ao nível do argumentário e de procurar ir mais longe daquilo que é do mais básico. Neste caso em concreto eu tive a perceção desde o momento zero quando confrontado com a petição inicial da G-STAR que a mesma continha uma argumentação muito lógica e simplista. É necessário ter em conta que o processo era mais amplo do que as duas peças de vestuário relativamente às quais suscitou esta questão. Estavam abrangidas mais peças de vestuários e outras situações como por exemplo uma alegada indemnização por parte da Cofemel pelos *stands* que a G-STAR utilizava nas feiras internacionais de moda. Esta parte caiu na primeira instância. Não estavam preenchidos, minimamente, os requisitos da criação nem do segundo motivo alegado de uma suposta atuação desleal por aproximação sistemática às prestações empresariais de um concorrente. Restaram apenas duas situações de uma *T-shirt* e uma *Sweatshirt*. Um estampado que não era igual mas que tinha aspetos comuns, um jogo de números

e de palavras, que não eram iguais mas semelhantes, e umas calças *jeans* que tinham uma forma arqueada nas pernas com uma técnica de elaboração específica que assentava não em duas frentes de tecido mas em três para produzir esse efeito arqueado. A forma como a questão foi desenvolvida pelo tribunal foi bastante interessante. É preciso ver que apresentaram-se testemunhas de todos os tipos e nacionalidades. A G-STAR é uma empresa holandesa que utiliza desenhadores, neste caso, franceses. Muitos testemunhos foram prestados por via remota, antes da pandemia já havia nessa altura um ar de modernidade. O Sr. Juiz era uma pessoa muito curiosa na matéria de propriedade intelectual e entrávamos em discussões estimulantes sobre os aspetos jurídicos do caso, tanto perguntando a um advogado como ao outro opiniões, muitas vezes laterais, sobre os conceitos. Foi um debate genuíno, e curioso pela procura da melhor solução.

Demorámos umas cinco ou seis sessões para interrogar as testemunhas, de forma a contar ao Sr. Juiz como foram desenhadas as peças, quem as desenhou, os esboços. Houve um trabalho muito cuidadoso de instrução e fiquei muito bem impressionado e penso que o meu colega da parte contrária também, porque de facto o tribunal de propriedade intelectual fez justiça àquilo que se espera dele, ou seja, entrou nos pormenores, deu tempo às partes para colocarem em cima da mesa as suas opiniões. A decisão foi-me parcialmente desfavorável quanto às duas peças que mencionei. É evidente que eram peças insignificantes do ponto de vista económico. Claro que as calças valem o que valem, mas não era o fim do mundo porque a Cofemel tem mais de 17 mil modelos ou padrões e aquilo era um desses 17 mil. O que levou o Cliente a não desistir foi justamente a questão de princípio, porque achou-se que era uma boa oportunidade para se conseguir uma pauta jurisprudencial clarificadora que ajudasse futuros litígios deste género a ter uma solução menos cinzenta e mais nítida.

– Este caso, para os profissionais na área, tem sido entendido como um marco, que influenciará as novas decisões jurisprudenciais, concorda com esta afirmação?

Sim, este caso já tem sido referenciado em diversos casos. Eu fiz algumas sessões explicativas, informativas sobre o caso e existe um aspeto essencial a reter, a sentença proferida pelo Tribunal de Justiça não é uma sentença modular em termos de transparência e de raciocínio completamente linear e transparente. A sentença apresenta um caminho sinuoso para quem a lê. A leitura mais rápida e impulsiva da sentença, e a que saiu com mais frequência nas *newsletter* que se publicaram sobre isso, leva a crer que o Tribunal de Justiça da União Europeia acabou com a ideia do cúmulo parcial entre a proteção da propriedade intelectual e dos desenhos industriais e assumiu, aceitou, e importou acriticamente a teoria do cúmulo total. Ou seja, para muitas pessoas que leram esta sentença, esta sentença representaria o fim dos escrúpulos e das resistências intelectuais na esteira daquilo que durante muitos anos existiu no direito tradicional para aplicar sem complexos a legislação da propriedade intelectual aos desenhos de objetos de utilidade. Acabando a última barreira que existia, não é preciso que um desenho

de objeto de utilidade tenha um especial mérito artístico, porque este é alheio aos requisitos que devem estar verificados para que um determinado objeto mereça a proteção de direitos de autor. Basta que não tenha sido copiado. Muitas pessoas entenderam isto como se a sentença afirmasse que alguém fez alguma coisa sem estar a olhar para o lado e sem ter estado literalmente a copiar, a imitar, aquilo que já viu, isto é o resultado das suas congeminações, do seu engenho e do seu esforço intelectual e da sua liberdade criativa. Ou seja, seria indiferente que fosse mais singular, menos singular, mais ou menos icónico, que este produto provoque sensações mais marcantes do ponto de vista estético. Então o que é que conta? Conta se aquilo que a pessoa fez baseia-se na sua capacidade e engenho criativo. Isto visto assim é extremamente simplista e não é correto porque a sentença não diz isto, porque se tivesse dito, eu teria perdido o caso e não o perdi. Se a interpretação da sentença fosse esta então o lógico seria atribuir proteção autoral às peças daqueles desenhos. A sentença não se pode ler assim porque ela tem duas partes, a primeira leva a este entendimento anterior, mas a segunda parte, e mais importante é dito que esta interpretação simplista das normas da propriedade intelectual tem que se fazer *cum grano salis* para não esmagar ou deitar por terra a lógica da legislação dos desenhos industriais, porque se ela se aplicasse de forma automática a todas as situações da vida, o desenho industrial deixaria de ter qualquer utilidade, qualquer coisa que fosse singular seria original e poderia ser protegida sem qualquer necessidade de registo prévio e com um âmbito de duração temporal altíssimo. A sentença indica que a proteção industrial existe por alguma razão e a generosidade que se tem na interpretação das normas de direitos de autor para efeitos da proteção de obras de utilidade tem de ter sempre em conta que é uma situação excecional.

A proteção por via dos direitos de autor é excecional, o que não diz é como se chega à excecionalidade. Onde é que vamos buscar as pautas de interpretação desta sentença? A sentença ao não saber o que fazer com a excecionalidade, contém interpretações sobre o caso concreto, o que não costuma ser muito comum. Neste sentido, declarou que as peças de roupa presentes nos autos não merecem proteção por direitos de autor. Não é explicado muito bem o porquê, mas segundo esta teoria da excecionalidade a minha leitura desta sentença mostra-me que é necessário ir às conclusões do Advogado-Geral para se perceber o que terá passado pela cabeça do Juiz. O Juiz que redigiu a sentença não foi tão explícito como o Advogado-Geral quando redigiu as suas conclusões, e na prática o tribunal seguiu-as sem as ter reproduzido na íntegra, mas seguiu-as espiritualmente. O Advogado-Geral chama a atenção, desde logo, para o princípio muito importante que é a concorrência e a proteção dos consumidores. Todos os sectores de atividade onde prima a produção em massa de artigos, onde prima os critérios de *marketing* e as vendas e não a criatividade, então os criadores/desenhadores estão sujeitos a regras comerciais e de negócio que os limitam na sua liberdade criativa.

O designer está normalmente inserido numa organização de pessoas, em muitos casos, onde existe um departamento de *marketing* que sabe o gosto dos consumidores, ou seja, é induzido ao pôr ao serviço aquilo que mais agrada ao consumidor. Esta limitação, ao encontro do que o Advogado-Geral vem afirmar acaba por determinar que nem

tudo o que seja concluído destas criações com fins industriais, de produção massiva de peças, deve merecer a mesma proteção que um livro ou um filme. Acabam por abrir a velha teoria do mérito artístico, no entanto, o tribunal diz para esquecermos o mérito artístico, não há obras de arte de primeira. No entanto, o que dizem as conclusões do Advogado-Geral é que o Juiz do caso é chamado a fazer uma interpretação especialmente exigente daquilo que considera a liberdade criativa do criador. Voltamos novamente a uma situação casuística.

Logo a seguir a este caso, tive um processo idêntico aplicado a objetos de escrita. Se um determinado lápis, pela sua configuração estética que tinha, podia gozar de proteção autoral. Citou-se a sentença Cofemel, como se fosse tudo igual. Eu argumentei que a estética do lápis é uma opção que se toma para tornar atrativo a quem compra. Uma coisa é pegar-se numa pintura do Picasso e aplicá-la numa camisola, não deixa de ser uma pintura. Outra coisa é fazer o contrário. Fazer-se um desenho de um lápis e produzir-se em série, e vamos proteger aquele objeto como se fosse para efeitos de contemplação.

Dito isto, esta sentença não resolve os problemas todos. Muda o paradigma, mas não elimina a liberdade de intervenção do Juiz, nem resolve os problemas com uma forma de aplicação multiuso. Quando eu explico esta sentença perguntam-me se perdi o caso. Eu respondo que a sentença não diz aquilo que as pessoas pensam que diz. A sentença diz que vamos mudar a linguagem, não me falem de valor artístico, isso não existe, não exijamos um patamar artístico diferente a uma obra que tem que ver com desenho ou aspeto exterior de um objeto de utilidade. No entanto, estas obras aplicadas a estes objetos têm uma nuance que deve ser tida em conta quando interpretamos a noção da liberdade artística e dos aspetos funcionais da criação. No caso das calças, o Advogado-Geral até afirma que é um resultado funcional. Não se estava à procura de um resultado estético, mas sim de umas calças para os *moters*, para os homens das motas, uma vez que as calças ficam ajustadas a quem está a utilizar uma mota. São calças de *motards*.

Termino esta questão com um apontamento interessante de uma obra doutrinária escrita por Annette Kur do Max Planck a propósito desta questão. O artigo é sobre as leituras que se devem fazer sobre o caso Cofemel e o futuro desta matéria, chegando a uma conclusão parecida com a minha, ou seja, que isto não se pode ler assim tão linearmente, que não responde a todas as questões, e acaba por sugerir que isto devia estar escrito na lei. O que não se explica porque é que a Comissão europeia não foi capaz de propor uma solução normativa para este tipo de criações, ou seja, elas acabam por ser um híbrido. Por um lado, têm um aspeto estético e por outro têm um aspeto funcional aplicado a um objeto de utilidade. Assim como acontece na Inglaterra que têm uma lei específica, na qual tem prazos de duração diferentes para as chamadas criações estéticas industriais. Isto deveria poder resolver-se para que possamos contar com os parâmetros das decisões nos casos concretos.

– Em jeito de provocação, perguntamos se consegue identificar um exemplo de um objeto que possa beneficiar desta dupla proteção?

Já era claro antes do caso e penso que se torna mais claro depois do caso. Todos os objetos de utilidade, por exemplo do sector do vestuário, que são fruto de criações únicas, ou que são pensadas para uma exposição, uma exibição, um desfile de moda de alta costura, ou peças para uma representação teatral, peças para uma representação cinematográfica, isto é, peças que não são concebidas para usos massivos, mas sim concebidas para primar o valor estético, para comunicar outras coisas, estão dentro deste cúmulo de proteção.

Assim como também devem estar dentro deste âmbito cumulativo de proteção as peças que não tendo sido criadas com esse propósito acabaram por atingir no imaginário coletivo um valor icónico. Isto acontece também por analogia com a matéria de marcas. Ou seja, há marcas que são descritivas, mas que graças a um esforço grande de comunicação, de *marketing*, etc., que acabaram por se tornar ícones para o cidadão comum. Para mim, um dos sintomas desta realidade não é tanto o merecimento objetivo artístico, mas sim o merecimento social. Caso contrário banaliza-se e cria-se barreiras à concorrência. Tudo aquilo que justificar a entrada num patamar diferente em termos de âmbito temporal de proteção que se baseia em interesses legítimos de ter conseguido um reconhecimento pela sua não obviedade deve ser protegido. Admito que surjam situações de fronteira. No entanto, há zonas bastante evidentes. Se o objeto não trazer mais do aquilo que uma empresa que pagou a alguém para desenhar o objeto que quis que se desenhasse, se for isto o mérito, se esta for a liberdade criativa de quem desenhou, para mim isto tem suficiente retribuição com os tais 25 anos que se dão ao desenhador industrial. Agora, para eu gozar da proteção de 70 anos para além da morte deve haver uma limitação.

Não falemos de mérito artístico, mas falemos de funcionalidade ou não, e de liberdade criativa total. A liberdade criativa total não existe se houver constrangimento de natureza comercial ou industrial que limitam altamente a capacidade especulativa de quem desenha o objeto ou a sua decoração.