Parecer do Comité Económico e Social Europeu

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2246/2002 da Comissão

[COM(2022) 666 final — 2022/0391 (COD)]

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção legal de desenhos ou modelos (reformulação)

[COM(2022) 667 final — 2022/0392 (COD)]

(2023/C 184/07)

Relator: **Ferre WYCKMANS**

Consulta	a) Conselho, 21.12.2022
	b) Parlamento Europeu, 12.12.2022
	Conselho, 21.12.2022
Base jurídica	a) Artigo 304.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
	b) Artigos 114.º e 304.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
Competência	Secção do Mercado Único, Produção e Consumo
Adoção em plenária	22.3.2023
Reunião plenária n.º	577
Resultado da votação	
(votos a favor/votos contra/abstenções)	148/0/3

1. **Conclusões e recomendações**

1.1. O Comité Económico e Social Europeu (CESE) considera que um sistema eficaz de proteção dos desenhos ou modelos é bom para os consumidores e os cidadãos em geral, na medida em que encoraja a concorrência leal e práticas comerciais leais. Além disso, contribui para o desenvolvimento económico, porque estimula a criatividade na indústria, a produção, a atividade comercial e a exportação.

1.2. Na maioria dos Estados-Membros, o desenho ou modelo deve ser registado junto de um instituto nacional de propriedade intelectual para que possa ser protegido por lei. Em função da legislação nacional considerada e do tipo de desenho ou modelo, estes podem também ser protegidos ao abrigo do direito de autor, enquanto desenho ou modelo não registado ou enquanto obra de arte. Em certos Estados-Membros, a proteção oferecida enquanto desenho ou modelo industrial e a proteção oferecida pelo direito de autor são cumulativas, ao passo que, noutros, são mutuamente exclusivas. Em certas circunstâncias, um desenho ou modelo pode também merecer proteção ao abrigo da legislação sobre concorrência desleal, embora as condições da proteção e o âmbito dos direitos e vias de recurso existentes possam variar consideravelmente.

1.3. O CESE considera indispensável adaptar o quadro jurídico dos desenhos ou modelos à era digital, a fim de favorecer a recuperação e a resiliência da União Europeia e de encorajar a inovação e a competitividade. É favorável à nova definição de desenho ou modelo apresentada na proposta de diretiva, que é mais pertinente face à evolução tecnológica, na medida em que alarga a noção de «produto» aos desenhos ou modelos tecnológicos não incorporados em objetos físicos.

1.4. O CESE aprova igualmente a limitação da proteção às características da aparência tal como representadas de forma visível no pedido de registo, uma vez que essa limitação reforça a segurança jurídica da proteção concedida.

1.5. O CESE congratula-se com o facto de a proposta de regulamento retomar a solução estabelecida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no seu acórdão nos processos «Acacia Srl», de 20 de dezembro de 2017 ([1]), no qual se esclarece a interpretação da noção de «cláusula de reparação», em particular porque esta solução melhora a proteção dos consumidores.

([1]) Processos apensos C-397/16 e C-435/16.

1.6. Por outro lado, o CESE não considera que a fusão da taxa de publicação e da taxa de registo vá permitir reduzir o montante total de taxas a pagar, uma vez que o custo das renovações, conforme proposto, aumenta drasticamente. Por conseguinte, esta medida não é tão favorável às pequenas e médias empresas (PME) e aos criadores independentes como se quer fazer crer. O CESE preconiza montantes menos elevados para as PME e os criadores independentes, definidos em função do seu volume de negócios, se tal for considerado adequado.

1.7. No entender do CESE, a simplificação decorrente da supressão da obrigação de os pedidos múltiplos pertencerem à mesma classe é necessária, embora insuficiente, pois é ainda necessário melhorar a ergonomia dos sistemas de depósito de desenhos ou modelos propostos nos sítios Web dos institutos nacionais da propriedade industrial (a seguir designados «institutos») e do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). A fim de ultrapassar esse desafio, os institutos poderiam recorrer a profissionais, nomeadamente a agentes da propriedade industrial, permitindo assim às PME e aos criadores independentes proteger mais facilmente os seus desenhos ou modelos.

1.8. O CESE não considera adequado o recurso ao artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) como base para elaborar regras em matéria de litígios e de recurso de decisões do EUIPO, pois um ato delegado visa apenas completar o ato de base e deve, por isso, incidir exclusivamente sobre elementos não essenciais. No entanto, as disposições que a proposta de regulamento prevê que sejam adotadas por ato delegado dizem respeito aos direitos previstos no Título VI da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, relativo à Justiça, nomeadamente o artigo 47.º sobre o direito à ação e a um tribunal imparcial. Por conseguinte, tais disposições não podem ser consideradas elementos não essenciais.

1.9. O CESE recomenda que as disposições em causa sejam definidas no próprio regulamento.

2. **Antecedentes**

2.1. No direito positivo, a Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho ([2]) (a seguir designada por «diretiva») harmoniza parcialmente as legislações nacionais relativas à proteção jurídica dos desenhos e modelos, ao passo que o Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho ([3]) (a seguir designado por «regulamento»), instaura um sistema autónomo de proteção dos direitos uniformizados em toda a União para os desenhos ou modelos comunitários registados e não registados, desde que os não registados cumpram os requisitos de proteção, a saber, a novidade e o caráter singular. Os titulares arriscam-se a ter dificuldades em provar a existência de um direito sobre o desenho ou modelo se não os registarem. Além disso, a duração da proteção é limitada a três anos e o âmbito dos direitos concedidos é mais reduzido.

2.2. O regulamento foi alterado em 2006 a fim de concretizar a adesão da UE ao sistema internacional de registo de Haia, cujo objetivo era estabelecer um procedimento de registo dos desenhos e modelos único, simples, pouco dispendioso e centralizado junto da Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

2.3. O regulamento isenta as peças sobresselentes da proteção concedida aos desenhos ou modelos comunitários, porque não foi possível chegar a acordo sobre este assunto durante os trabalhos de elaboração da diretiva. Em 2014, a Comissão retirou a sua proposta de revisão da diretiva, por esta não ter recolhido o apoio do Conselho.

2.4. A proposta ora em apreço surge na sequência deste falhanço e resulta da Comunicação da Comissão, de 25 de novembro de 2020, intitulada «Tirar pleno partido do potencial de inovação da UE — Um plano de ação em matéria de propriedade intelectual para apoiar a recuperação e resiliência da UE», publicada na sequência da reforma do direito das marcas. O seu objetivo é tornar a proteção mais adaptada à era digital, mais acessível e eficaz para os criadores independentes, as PME e as indústrias e menos dispendiosa e complicada, bem como reforçar a segurança jurídica do sistema de proteção.

3. **Observações na generalidade**

3.1. Um desenho ou modelo industrial consiste na aparência de um objeto. Pode ser tridimensional ou bidimensional. Um desenho ou modelo bem conseguido alia harmoniosamente a função à forma. Quer se trate de mesas ou de telefones, o desenho ou modelo torna o objeto atraente ou preferível a outro.

3.2. Um desenho ou modelo industrial é aplicado a diversos produtos da indústria e do artesanato, como instrumentos técnicos ou médicos, relógios, joias, artigos de luxo, aparelhos domésticos, aparelhos elétricos, veículos, estruturas arquitetónicas, produtos do setor têxtil, artigos de lazer, etc.

3.3. Por conferir ao objeto o seu poder de atração e interesse, o desenho ou modelo industrial aumenta o valor de mercado do produto. Proteger um desenho ou modelo contribui, pois, para garantir a rentabilidade do investimento.

([2]) Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 relativa à proteção legal de desenhos e modelos (JO L 289 de 28.10.1998, p. 28).

([3]) Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários (JO L 3 de 5.1.2002, p. 1).

3.3.1. Assim, o CESE considera que um sistema eficaz de proteção é vantajoso para os consumidores e para os cidadãos em geral, na medida em que encoraja a concorrência leal e práticas comerciais leais.

3.3.2. Além disso, favorece o desenvolvimento económico, porque estimula a criatividade na indústria e a produção industrial, bem como o desenvolvimento da atividade comercial e das exportações.

3.4. Na maioria dos Estados-Membros, o desenho ou modelo deve ser registado junto de um instituto nacional de propriedade intelectual para que possa ser protegido por lei. Em função da legislação nacional considerada e do tipo de desenho ou modelo, estes podem também ser protegidos ao abrigo do direito de autor, enquanto desenho ou modelo não registado ou enquanto obra de arte.

3.5. Em certos Estados-Membros, a proteção oferecida enquanto desenho ou modelo industrial e a proteção oferecida pelo direito de autor são cumulativas, ao passo que, noutros, são mutuamente exclusivas. Um desenho ou modelo pode também merecer proteção ao abrigo da legislação sobre concorrência desleal, embora as condições da proteção e o âmbito dos direitos e vias de recurso existentes possam variar.

3.6. Face aos objetivos da União de estimular a recuperação e a resiliência e de encorajar a inovação e a competitividade, o CESE considera indispensável adaptar o quadro jurídico dos desenhos ou modelos à era digital. O CESE concorda com a nova definição proposta, que é pertinente face à evolução tecnológica e alarga a noção de «produto» aos desenhos ou modelos tecnológicos não incorporados em objetos físicos.

3.7. O CESE concorda também com o reforço da segurança jurídica associado à limitação da proteção às características da aparência tal como representadas de forma visível no pedido de registo.

3.8. Acolhe ainda favoravelmente a adaptação do âmbito dos direitos conferidos pelo registo de um desenho ou modelo no sentido de integrar os problemas ligados à utilização de tecnologias de impressão 3D, e concorda com a adição, tal como no direito das marcas, do direito de os titulares dos desenhos ou modelos impedirem a circulação de produtos contrafeitos pelo território da UE ou a sua colocação sob um regime aduaneiro sem que sejam introduzidos em livre prática nesse território, o que visa combater a contrafação.

4. **Observações na especialidade**

4.1. ***Cláusula de reparação e proteção dos consumidores***

4.1.1. A proteção de peças sobresselentes («peças de um produto complexo») pelo direito dos desenhos ou modelos é objeto de debate há muito. Confirmada pelo regulamento, esta proteção prevê uma exceção, a chamada «cláusula de reparação», que visa limitar o monopólio dos construtores ou fabricantes de equipamento (nomeadamente do setor automóvel) no mercado das peças sobresselentes (artigo 110.º). Esta «cláusula de reparação» estipula que o titular de um desenho ou modelo de uma peça sobresselente não pode exercer um monopólio nem impedir um terceiro de colocar no mercado peças sobresselentes de substituição que sirvam para reparar um produto e dar-lhe a sua aparência inicial.

4.1.2. Com efeito, o fabricante de um produto acabado complexo (automóvel, relógio, telemóvel, etc.) controla muitas vezes toda a cadeia de produção, pelo que é capaz de obter um lucro duplo, primeiro no mercado da venda do produto acabado, mas também no mercado da venda de peças sobresselentes.

4.1.3. Ora, a economia comportamental já estabeleceu que a maioria dos consumidores faz as suas escolhas em função do preço de venda do produto primário, sem se preocupar com o preço dos serviços secundários. Assim, os consumidores ficam reféns do seu investimento inicial e obrigados a suportar um preço que não aceitariam necessariamente noutras circunstâncias.

4.1.4. O CESE salienta que esta situação pode, por conseguinte, dar azo a problemas de direito da concorrência, uma vez que o produtor/montador de origem e titular de um direito sobre os desenhos e modelos dispõe de uma vantagem concorrencial importante, que pode, em última análise, lesar o consumidor, exercendo essa vantagem:

— sobre os seus clientes, pois permite-lhe praticar preços elevados ou vendas subordinadas;

— sobre os reparadores, porque lhe permite apropriar-se do mercado ou impor condições aos reparadores para os abastecer;

— sobre os fornecedores, na medida em que pode proibi-los de abastecer reparadores independentes ou proibir fornecedores independentes de copiarem as suas peças para abastecer o mercado das reparações.

4.1.5. Para evitar a monopolização dos mercados secundários, o legislador europeu decidiu limitar os direitos que podem ser obtidos sobre peças sobresselentes.

— A primeira limitação é, por vezes, designada a exceção de obrigação de adaptação («*must-match*») (artigo 8.º, n.º 2). A aparência de um produto que seja necessária para ligar esse produto a outro não pode ser protegida.

— A segunda limitação diz respeito à proteção de peças não visíveis.

4.1.6. Uma peça que não seja visível durante uma utilização normal do produto não pode ser protegida pelo depósito de um desenho ou modelo (artigo 4.º, n.º 2).

Isto diz respeito, nomeadamente:

— ao mecanismo de um relógio;

— ao interior da maioria dos motores de produtos eletrodomésticos;

— ao motor de um automóvel (considerado não visível durante uma utilização normal do veículo, apesar de o motor ficar facilmente visível se for aberto o capô).

4.1.7. As peças sobresselentes passíveis de serem protegidas são, portanto, as que não têm nenhum mecanismo de interconexão e que são visíveis. Por conseguinte, nos termos do regulamento, é possível proteger uma grande quantidade de peças. Por exemplo, no caso de um automóvel, trata-se de:

— faróis;

— guarda-lamas;

— capô e portas (mas não as dobradiças);

— volante.

4.1.8. Qualquer produto que não esteja protegido pelo depósito de um desenho ou modelo pode, portanto, ser reproduzido por qualquer produtor de peças sobresselentes concorrente e entrar no mercado da reparação.

4.1.9. Todavia, a aplicação destas disposições suscitou interrogações. Por conseguinte, o CESE congratula-se com o facto de a proposta de regulamento ter em conta a solução apresentada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no seu acórdão nos processos «Acacia Srl», de 20 de dezembro de 2017, no qual se esclarece a interpretação da noção de «cláusula de reparação».

4.1.10. O CESE assinala que o Tribunal de Recurso de Paris deu aplicação concreta a esta solução no seu acórdão de 11 de setembro de 2018, no processo n.º 2017/01589, no caso de jantes comercializadas num sítio Web de vendas em linha. A invocação, pelo vendedor, da «cláusula de reparação» não foi aceite porque as jantes em causa eram vendidas «para fins de personalização estética dos veículos» e de «*tuning*». Assim, as jantes que faziam objeto do litígio foram consideradas produtos de contrafação e o vendedor foi condenado por contrafação de modelos.

4.1.11. Certos Estados-Membros liberalizaram o mercado das peças sobresselentes. A lei francesa n.º 2021-1104 sobre clima e resiliência, de 22 de agosto de 2021, abre o mercado de venda de certas peças sobresselentes de automóveis a partir de 1 de janeiro de 2023.

4.1.12. Esta medida visa baixar os preços nesse mercado, que, entre 2019 e 2020, registaram um aumento médio de 8 %, nomeadamente devido à complexificação técnica das diferentes peças, como os motores dos espelhos retrovisores elétricos, os sensores instalados nos para-brisas, etc. Os Estados em que este setor está mais liberalizado não têm uma indústria muito desenvolvida, à exceção do exemplo notável da Alemanha, país de construtores automóveis poderosos onde, não obstante, o mercado já está mais aberto.

Em França, a partir de 1 de janeiro de 2023, os fabricantes de equipamentos, quer se trate de fabricantes de origem, ou seja, os que participam na montagem do veículo novo, ou de independentes, poderão comercializar peças relacionadas com os vidros. Os fabricantes de equipamentos que tenham participado na montagem original das outras peças sobresselentes visíveis (peças óticas, retrovisores, etc.) poderão, portanto, comercializar as peças da mesma forma que os construtores.

4.2. ***Custo da proteção dos desenhos ou modelos***

4.2.1. O EUIPO tem um sistema em linha de depósito de desenhos ou modelos cujo custo atual mínimo é de 350 euros. O CESE recorda que um desenho ou modelo comunitário registado é válido por um período inicial de cinco anos a contar da data do depósito e que pode ser renovado de cinco em cinco anos durante um período máximo de 25 anos.

4.2.2. Ao custo do depósito acrescem três tipos de taxas:

— a taxa de registo, de 230 euros, à qual pode acrescer um suplemento de 115 euros por cada desenho ou modelo adicional até ao décimo e de 50 euros cada a partir do décimo primeiro;

— a taxa de publicação, de 120 euros, a que pode acrescer um suplemento de 60 euros por cada desenho ou modelo adicional até ao décimo e de 30 euros por cada um a partir do décimo primeiro;

— a taxa de adiamento da publicação, de 40 euros, a que pode acrescer um suplemento de 20 euros por cada desenho ou modelo adicional até ao décimo e de 10 euros cada a partir do décimo primeiro.

4.2.3. O montante das taxas a pagar depende de dois fatores:

— a quantidade de desenhos ou modelos contidos no pedido;

— o adiamento, ou não, da publicação do desenho ou modelo.

4.2.4. A estrutura das taxas corresponde ao seguinte modelo:

— uma taxa de base para um único desenho ou modelo, ou para o primeiro desenho ou modelo de um pedido múltiplo;

— uma taxa reduzida por cada desenho ou modelo suplementar, do segundo ao décimo;

— uma taxa anda mais baixa por desenho ou modelo a partir do décimo primeiro.

4.2.5. A proposta de regulamento prevê uma redução, para 70 euros, do custo da primeira renovação (após cinco anos) e um aumento da segunda renovação (após 10 anos) para 140 euros, da terceira renovação (após 15 anos) para 280 euros e da quarta renovação (após 20 anos) para 560 euros. A soma das taxas das duas primeiras renovações permanece equivalente à fixada atualmente, ou seja, 210 euros no total, mas as taxas de renovação seguintes aumentam drasticamente.

4.2.6. Esta medida não se afigura tão favorável às PME e aos criadores independentes como se quer fazer crer. Por conseguinte, o CESE preconiza montantes menos elevados no caso de PME e criadores independentes, definidos eventualmente em função do seu volume de negócios.

4.2.7. Além disso, o CESE não considera que a modificação da estrutura das taxas, que passa pela fusão das taxas de publicação e de registo, leve a uma redução do custo total das taxas.

4.3. **Supressão da obrigação de todos os pedidos pertencerem à mesma classe**

4.3.1. Embora um pedido de depósito possa abranger vários desenhos e modelos, estes devem necessariamente destinar-se a serem incorporados ou aplicados a produtos que pertençam à mesma classe, por força de uma obrigação nesse sentido. Essas classes são organizadas numa lista intitulada «Classificação de Locarno».

4.3.2. A Classificação de Locarno, nos termos do artigo 2.º, n.º 1, do Acordo de Locarno, tem, por si só, um caráter meramente administrativo e engloba:

— uma lista das classes e subclasses;

— uma lista alfabética de produtos que constituem desenhos e modelos industriais, a qual indica as classes e subclasses nas quais estes produtos se inserem;

— notas explicativas.

4.3.3. A supressão da obrigação de todos os desenhos e modelos de um pedido pertencerem à mesma classe, prevista na proposta de regulamento e que permitiria às empresas depositar pedidos múltiplos de desenhos e modelos em que agrupam vários desenhos e modelos num único pedido múltiplo, sem precisarem de se limitar a produtos pertencentes à mesma classe de Locarno, visa encorajar as PME e os criadores independentes a depositarem os seus desenhos e modelos, a fim de os proteger.

4.3.4. No entender do CESE, a simplificação gerada pela supressão da obrigação de apresentar pedidos múltiplos apenas para produtos da mesma classe é necessária mas insuficiente, pois é ainda necessário melhorar a ergonomia dos sistemas de depósito dos desenhos ou modelos propostos nos sítios Web dos institutos nacionais da propriedade industrial e do EUIPO.

4.3.5. Para ultrapassar esse desafio, os institutos poderiam valer-se dos conhecimentos especializados dos agentes da propriedade industrial, permitindo assim que as PME e os criadores independentes protejam mais facilmente os seus desenhos ou modelos.

4.3.6. Naturalmente, os agentes da propriedade industrial continuarão a acompanhar os titulares dos direitos na exploração dos seus desenhos ou modelos, bem como a representá-los em litígios.

4.4. **Delegação de poderes e adoção de atos delegados**

4.4.1. A proposta de regulamento prevê que as disposições relativas aos litígios no domínio do direito dos desenhos ou modelos sejam adotadas por meio de atos delegados.

Estas disposições dizem respeito:

— à retirada e alteração do desenho ou modelo (artigos 47.º-A e 47.º-B);

— a ações em matéria de nulidade (artigo 53.º-A);

— ao processo de recurso das decisões do EUIPO (artigo 55.º-A);

— ao processo oral perante as Câmaras de Recurso do EUIPO (artigo 64.º-A);

— à instrução (artigo 65.º-A);

— à notificação das decisões e convocatórias (artigo 66.º-A);

— ao processo de comunicações ao EUIPO (artigo 66.º-D);

— ao cálculo e duração dos prazos do processo (artigo 66.º-F);

— ao reatamento do processo perante o EUIPO (artigo 67.º-C);

— à representação profissional perante o EUIPO em caso de litígio (artigo 78.º-A);

— ao pagamento de taxas e tarifas (artigo 106.º-AA).

4.4.2. O CESE não considera adequado o recurso ao artigo 290.º do TFUE como base para elaborar regras em matéria de litígios e de recurso de decisões do EUIPO, pois um ato delegado visa apenas completar o ato de base e deve incidir exclusivamente sobre elementos não essenciais. No entanto, as disposições em causa dizem respeito aos direitos previstos no Título VI da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, relativo à Justiça, nomeadamente o artigo 47.º sobre o direito à ação e a um tribunal imparcial. Não podem, portanto, ser consideradas elementos não essenciais do ato de base.

Bruxelas, 22 de março de 2023.

A Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Christa SCHWENG