

DIRECTIVA 98/71/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 13 de Outubro de 1998
relativa à protecção legal de desenhos e modelos

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, e nomeadamente o seu artigo 100º A,

Tendo em conta a proposta da Comissão ⁽¹⁾,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social ⁽²⁾,

Deliberando nos termos do artigo 189º B do Tratado ⁽³⁾, à luz do projecto comum aprovado pelo Comité de Conciliação em 29 de Julho de 1998,

- (1) Considerando que os objectivos da Comunidade definidos no Tratado incluem o estabelecimento de uma união cada vez mais estreita entre os povos da Europa, o desenvolvimento de relações mais estreitas entre os Estados-membros da Comunidade e a garantia do progresso económico e social dos países da Comunidade, através de uma acção comum tendente a eliminar as barreiras que dividem a Europa; que, para o efeito, o Tratado prevê o estabelecimento de um mercado interno caracterizado pela abolição dos obstáculos à livre circulação de mercadorias e a instituição de um sistema que garanta a não distorção da concorrência no mercado interno; que a aproximação das legislações dos Estados-membros em matéria de protecção legal de desenhos e modelos contribui para a prossecução destes objectivos;
- (2) Considerando que as diferenças existentes entre as legislações dos Estados-membros em matéria de protecção legal de desenhos e modelos produzem efeitos directos sobre o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno no que se refere aos produtos que incorporam desenhos e modelos; que essas diferenças podem dar origem a distorções da concorrência no mercado interno;
- (3) Considerando que, para o correcto funcionamento do mercado interno é necessário aproximar as legislações dos Estados-membros em matéria de protecção de desenhos e modelos;
- (4) Considerando que, para esse efeito, é importante ter em consideração as soluções e vantagens que o sistema comunitário de desenhos e modelos irá proporcionar às empresas que pretendam adquirir direitos nesta área;
- (5) Considerando que não é necessário proceder à harmonização completa das legislações dos Estados-membros em matéria de desenhos e modelos, bastando que a aproximação se limite às disposições legislativas nacionais que afectam mais directamente o funcionamento do mercado interno; que todas as disposições em matéria de sanções, recursos, repressão e execução devem ser deixadas à legislação nacional; que os objectivos desta aproximação limitada não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros;
- (6) Considerando, por conseguinte, que deve ser deixada aos Estados-membros a liberdade de estabelecerem as normas processuais relativas ao registo, renovação e anulação dos direitos sobre desenhos e modelos, bem como as disposições relativas aos efeitos dessa anulação;
- (7) Considerando que a presente directiva não exclui a aplicação aos desenhos e modelos de legislação nacional ou comunitária que preveja outro tipo de protecção para além da conferida pelo registo ou pela publicação como desenho ou modelo, tal como a legislação relativa aos direitos sobre desenhos e modelos não registados, às marcas, às patentes e modelos de utilidade, à concorrência desleal ou à responsabilidade civil;
- (8) Considerando que, na falta de harmonização dos direitos de autor, é importante estabelecer o princípio da cumulação da protecção ao abrigo da legislação em matéria de protecção específica dos desenhos e modelos registados com a protecção do direito de autor, deixando simultaneamente aos Estados-membros a liberdade de fixarem o alcance da protecção ao abrigo dos direitos de autor e as condições em que é conferida essa protecção;
- (9) Considerando que o cumprimento dos objectivos do mercado interno exige que as condições de obtenção de um desenho ou modelo registado sejam idênticas em todos os Estados-membros; que, para o efeito, é necessário dar uma definição unitária da noção de desenho ou modelo e dos requisitos em termos de novidade e carácter singular a que devem obedecer os desenhos e modelos registados;

⁽¹⁾ JO C 345 de 23. 12. 1993, p. 14 e JO C 142 de 14. 5. 1996, p. 7.

⁽²⁾ JO C 388 de 31. 12. 1994, p. 9 e JO C 110 de 2. 5. 1995, p. 12.

⁽³⁾ Parecer do Parlamento Europeu de 12 de Outubro 1995 (JO C 287 de 30. 10. 1995, p. 157), posição comum do Conselho de 17 de Junho de 1997 (JO C 237 de 4. 8. 1997, p. 1), decisão do Parlamento Europeu de 22 de Outubro de 1997 (JO C 339 de 10. 11. 1997, p. 52). Decisão do Parlamento Europeu de 15 de Setembro de 1998. Decisão do Conselho de 24 de Setembro de 1998.

- (10) Considerando que, a fim de facilitar a livre circulação de mercadorias, é essencial garantir em princípio que os desenhos e modelos registados confirmam ao seu titular uma protecção equivalente em todos os Estados-membros;
- (11) Considerando, que a protecção é conferida ao titular mediante registo em relação às características do desenho ou modelo da totalidade ou de parte de um produto que sejam visivelmente mostradas no respectivo pedido e divulgadas ao público mediante publicação ou consulta do processo correspondente;
- (12) Considerando que a protecção não deve abranger os componentes não visíveis durante a utilização normal do produto, nem as características invisíveis de um componente quando este se encontra montado, nem as que não satisfaçam elas próprias os requisitos de novidade e de carácter singular; que as características do desenho ou modelo excluídas da protecção por estes motivos não devem ser tomadas em consideração para apreciar se outras características do desenho ou modelo preenchem os requisitos de protecção;
- (13) Considerando que a apreciação do carácter singular de um desenho ou modelo se deve basear na diferença clara entre a impressão global suscitada num utilizador informado que observe o desenho ou modelo e o património de formas, atendendo à natureza do produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que está incorporado, designadamente o sector industrial a que pertence, e ao grau de liberdade do criador na realização do desenho ou modelo;
- (14) Considerando que a inovação tecnológica não deve ser entravada pela concessão da protecção do desenho ou modelo a características ditadas unicamente por uma função técnica; que isso não implica, todavia, que um desenho ou modelo deva possuir qualidade estética; que, de igual modo, a interoperabilidade de produtos de fabricos diferentes não deve ser entravada pela extensão da protecção ao desenho ou modelo dos acessórios mecânicos; que, para apreciar se outras características do desenho ou modelo preenchem os requisitos de protecção, não devem ser tomadas em consideração as características do desenho ou modelo excluídas da protecção por estes motivos;
- (15) Considerando que os acessórios mecânicos dos produtos modulares podem, todavia, constituir um importante elemento das características inovadoras dos produtos modulares e representar uma vantagem comercial significativa, devendo por conseguinte beneficiar de protecção;
- (16) Considerando que os direitos sobre desenhos e modelos não se aplicam aos que forem contrários à ordem pública ou à moralidade pública; que a presente directiva não constitui uma harmonização dos conceitos nacionais de ordem pública, nem de princípios aceites de moralidade pública;
- (17) Considerando que é fundamental para o correcto funcionamento do mercado interno uniformizar o período de protecção dos desenhos e modelos registados;
- (18) Considerando que o disposto na presente directiva não prejudica a aplicação das regras de concorrência previstas nos artigos 85º e 86º do Tratado;
- (19) Considerando que a rápida adopção da presente directiva é urgente para alguns sectores industriais; que, nesta fase, não é possível proceder à aproximação integral das legislações dos Estados-membros em matéria de utilização de desenhos e modelos protegidos para permitir a reparação de produtos complexos de modo a voltar a dar-lhes o aspecto original quando o produto a que se aplica ou em que está incorporado o desenho ou modelo for um componente de um produto complexo de cuja aparência dependa o desenho ou modelo protegido; que a falta de uma aproximação integral da legislação dos Estados-membros em matéria de utilização de desenhos ou modelos protegidos para efeitos de reparação de produtos complexos não deve constituir um obstáculo à aproximação das outras disposições nacionais da legislação sobre desenhos ou modelos que afectam mais directamente o funcionamento do mercado interno; que, por essa razão, os Estados-membros devem entretanto manter em vigor quaisquer disposições, em conformidade com o Tratado, relativas à utilização do desenho ou modelo de componentes utilizados com vista à reparação de produtos complexos por forma a restituir-lhes a aparência original ou, caso introduzam novas disposições relativas a essa utilização, estas devem ter por objectivo exclusivo liberalizar o mercado desses componentes; que os Estados-membros que, à data da entrada em vigor da presente directiva, não possuírem disposições de protecção de desenhos e modelos para os componentes não são obrigados a introduzir registos para tais componentes; que, três anos após a data de execução, a Comissão deverá apresentar uma análise das consequências do disposto na presente directiva, para a indústria comunitária, os consumidores, a concorrência e o funcionamento do mercado interno; que, no que respeita aos componentes de produtos complexos, essa análise deverá, em especial, ter em conta a harmonização com base nas opções possíveis, incluindo um sistema de remuneração e um prazo limitado de exclusividade; que, o mais tardar um ano após a apresentação dessa análise, a Comissão deverá, após consulta às partes mais afectadas, propor ao Parlamento Europeu e ao Conselho as alterações à presente directiva necessárias para completar o mercado interno no que se refere aos componentes de produtos complexos e quaisquer outras alterações que considere necessárias;

- (20) Considerando que a disposição transitória do artigo 14º, relativa ao desenho ou modelo de componentes utilizados com vista à reparação de produtos complexos por forma a restituir-lhes a aparência original, não será em qualquer caso interpretada como um obstáculo à livre circulação de um produto que constitua um componente desse tipo;
- (21) Considerando que é necessário proceder à enumeração exaustiva dos motivos substanciais de recusa do registo nos Estados-membros que prevêem o exame de fundo dos pedidos antes do registo, bem como das causas concretas de anulação dos registos de desenhos e modelos em todos os Estados-membros,

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1º

Definições

Para efeitos do disposto na presente directiva:

- a) «Desenho ou modelo» designa a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, resultante das características, nomeadamente de linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação;
- b) «Produto» designa qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre outros, os componentes para montagem de um produto complexo, as embalagens, os elementos de apresentação, os símbolos gráficos e os caracteres tipográficos, mas excluindo os programas de computador;
- c) «Produto complexo» designa qualquer produto composto por componentes múltiplos susceptíveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recolhidos para o montar novamente.

Artigo 2º

Âmbito de aplicação

1. A presente directiva é aplicável aos:
- a) Registos de desenhos e modelos nos serviços centrais de propriedade industrial dos Estados-membros;
- b) Registos de desenhos e modelos no Instituto de Desenhos e Modelos do Benelux;
- c) Registos de desenhos e modelos ao abrigo de acordos internacionais em vigor que produzam efeitos num Estado-membro;
- d) Pedidos de registo de desenhos e modelos referidos nas alíneas a), b) e c).
2. Para efeitos da presente directiva, o conceito de registo de um desenho ou modelo abrange igualmente a publicação desse desenho ou modelo na sequência do pedido de registo num serviço central da propriedade industrial num Estado-membro em que essa publicação

tenha por efeito a criação de um direito sobre o desenho ou modelo.

Artigo 3º

Condições de protecção

1. Os Estados-membros protegerão desenhos e modelos mediante registo, conferindo aos seus titulares direitos exclusivos nos termos da presente directiva.
2. Um desenho ou modelo será protegido pelo registo na medida em que seja novo e possua carácter singular.
3. Considera-se que o desenho ou modelo que se aplica ou está incorporado num produto que constitua um componente de um produto complexo é novo e possui carácter singular:
- a) Se o componente, depois de incorporado no produto complexo, continuar visível durante a utilização normal deste último; e
- b) Na medida em que as próprias características visíveis desse componente preencham os requisitos de novidade e de carácter singular.
4. Para efeitos do disposto na alínea a) do nº 3, entende-se por «utilização normal» a utilização pelo consumidor final, sem incluir as medidas de conservação, manutenção ou reparação.

Artigo 4º

Novidade

Um desenho ou modelo será considerado novo se nenhum desenho ou modelo idêntico tiver sido divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade. Consideram-se idênticos os desenhos e modelos cujas características específicas difiram apenas em pormenores sem importância.

Artigo 5º

Carácter singular

1. Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade.
2. Na apreciação do carácter singular, será tomado em consideração o grau de liberdade do criador na realização do desenho ou modelo.

Artigo 6º

Divulgação

1. Para efeitos dos artigos 4º e 5º, considera-se que um desenho ou modelo foi divulgado ao público se tiver sido publicado na sequência do registo ou em qualquer outra

circunstância, apresentado numa exposição, utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo, excepto se estes factos não puderem razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos círculos especializados do sector em questão que operam na Comunidade, no decurso da sua actividade corrente, antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade. No entanto, não se considera que o desenho ou modelo foi divulgado ao público pelo simples facto de ter sido divulgado a um terceiro em condições explícitas ou implícitas de confidencialidade.

2. Para efeitos dos artigos 4º e 5º, não será tomada em consideração nenhuma divulgação se o desenho ou modelo em relação ao qual é pedida a protecção ao abrigo de um direito sobre desenhos e modelos registados de um Estado-membro tiver sido divulgado ao público:

- a) Pelo criador, pelo seu sucessor ou por um terceiro, na sequência de informações fornecidas ou de medidas tomadas pelo criador ou pelo seu sucessor;
- b) Durante o período de 12 meses anterior à data do pedido ou, se for reivindicada uma prioridade, anterior à data de prioridade.

3. O nº 2 é igualmente aplicável se o desenho ou modelo tiver sido divulgado ao público em resultado de um abuso em relação ao criador ou ao seu sucessor.

Artigo 7º

Desenhos e modelos ditados pela sua função técnica e desenhos e modelos de interconexões

1. As características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela sua função técnica não são protegidas pelo registo de desenhos e modelos.

2. Não são protegidas pelo direito sobre desenhos e modelos as características da aparência de um produto que devam necessariamente ser reproduzidas na sua forma e dimensões exactas para permitir que o produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que é incorporado seja ligado mecanicamente a outro produto, ou colocado dentro, à volta ou contra esse outro produto, de modo a que ambos possam desempenhar a sua função.

3. Em derrogação do disposto no nº 2, os desenhos e modelos serão protegidos por registo, nas condições dos artigos 4º e 5º, desde que a sua finalidade seja permitir uma montagem múltipla de produtos intermutáveis ou a sua ligação num sistema modular.

Artigo 8º

Desenhos e modelos contrários à ordem pública ou à moralidade pública

Os desenhos e modelos que forem contrários à ordem pública ou à moralidade pública não são protegidos pelo direito sobre desenhos e modelos.

Artigo 9º

Âmbito da protecção

1. O âmbito da protecção conferida pelo direito sobre desenhos e modelos abrange todos os desenhos e modelos que não suscitem uma impressão global diferente no utilizador informado.

2. Na apreciação do âmbito de protecção, deve ser tomado em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do seu desenho ou modelo.

Artigo 10º

Período de protecção

Na sequência do registo, um desenho ou modelo que preencha as condições do nº 2 do artigo 3º fica protegido por um direito sobre desenhos e modelos por um ou vários períodos de cinco anos a contar da data do pedido. Ao titular do direito poderá ser renovado o período de protecção por um ou vários períodos de cinco anos, até um máximo de 25 anos a contar da data do pedido.

Artigo 11º

Anulação ou recusa do registo

1. O registo de um desenho ou modelo será recusado ou, se já tiver sido efectuado, será anulado se:

- a) O desenho ou modelo não for um desenho ou modelo na acepção da alínea a) do artigo 1º; ou
- b) Não preencher as condições dos artigos 3º a 8º; ou
- c) O requerente do registo, ou o seu titular, não tiver o direito ao desenho ou modelo nos termos da legislação do Estado-membro em causa; ou
- d) O desenho ou modelo interferir com um desenho ou modelo anterior divulgado ao público após a data do pedido ou, se for reivindicada uma prioridade, após a data de prioridade, e que esteja protegido desde uma data anterior por um direito sobre um desenho ou modelo comunitário registado, por um pedido de registo de um desenho ou modelo comunitário, por um direito sobre um desenho ou modelo do Estado-membro em causa ou por um pedido de um direito desse tipo.

2. Qualquer Estado-membro pode prever a recusa do registo de um desenho ou modelo ou, se o registo já tiver sido efectuado, que o mesmo seja anulado se:

- a) For utilizado um distintivo num desenho ou modelo subsequente e o direito comunitário ou a legislação do Estado-membro que regula esse distintivo conferir ao titular do direito sobre o mesmo o direito de proibir essa utilização; ou

- b) O desenho ou modelo constituir uma utilização não autorizada de uma obra protegida pelo direito de autor do Estado-membro em questão; ou
- c) O desenho ou modelo constituir uma utilização indevida de qualquer dos elementos enumerados no artigo 6º B da Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, ou de outros distintivos, emblemas e armas não abrangidos pelo artigo 6º B da referida convenção que se revistam de particular interesse público no Estado-membro em questão.
3. O fundamento previsto na alínea c) do nº 1 apenas poderá ser invocado pelo titular do direito sobre o desenho ou modelo nos termos da legislação do Estado-membro em causa.
4. Os fundamentos previstos na alínea d) do nº 1 e nas alíneas a) e b) do nº 2 apenas poderão ser invocados pelo requerente ou pelo titular do direito controverso.
5. O fundamento previsto na alínea c) do nº 2 apenas poderá ser invocado pela pessoa ou entidade afectada pela utilização em causa.
6. O disposto nos nºs 4 e 5 não prejudica a faculdade dos Estados-membros de estabelecerem que os fundamentos previstos na alínea d) do nº 1 e na alínea c) do nº 2 possam também ser invocados pela autoridade competente desse Estado-membro por sua própria iniciativa.
7. Se tiver sido recusado ou anulado o registo de um desenho ou modelo, nos termos da alínea b) do nº 1 ou do nº 2, o desenho ou modelo poderá ser registado ou mantido sob forma alterada, se deste modo preencher as condições de protecção e mantiver a sua identidade. O registo ou a manutenção sob forma alterada podem incluir o registo acompanhado de uma declaração de renúncia parcial do titular do registo do desenho ou modelo ou a inscrição, no respectivo registo, de uma decisão judicial que anule parcialmente o registo do desenho ou modelo.
8. Em derrogação dos nºs 1 a 7, qualquer Estado-membro pode prever que os fundamentos de recusa do registo ou de anulação aplicáveis nesse Estado antes da entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento ao disposto na presente directiva sejam aplicáveis aos pedidos de registo de desenhos e modelos apresentados antes dessa data, bem como aos registos deles resultantes.
9. O direito sobre um desenho ou modelo pode ser anulado mesmo após ter caducado ou ter sido objecto de renúncia.

Artigo 12º

Direitos conferidos pelo registo

1. O registo de um desenho ou modelo confere ao seu titular o direito exclusivo de o utilizar e de proibir a sua utilização por terceiros, sem o seu consentimento. Essa utilização abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colo-

cação no mercado, a importação, a exportação ou a utilização de um produto em que esse desenho ou modelo foi incorporado, ou a que foi aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos fins.

2. Quando, nos termos da legislação de um Estado-membro, os actos referidos no nº 1 não possam ser impedidos antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à presente directiva, os direitos conferidos pelo direito sobre o desenho ou modelo não podem ser invocados para proibir a prossecução desses actos por quem lhes tenha dado início antes da referida data.

Artigo 13º

Limitação dos direitos conferidos pelo registo

1. Os direitos conferidos pelo registo de um desenho ou modelo não poderão ser exercidos em relação a:
- Actos do domínio privado e sem finalidade comercial;
 - Actos para fins experimentais;
 - Actos de reprodução para efeitos de referência ou para fins didácticos, desde que sejam compatíveis com a lealdade das práticas comerciais, não prejudiquem indevidamente a exploração normal do desenho ou modelo e seja mencionada a fonte.
2. Os direitos conferidos pelo registo de um desenho ou modelo também não poderão ser exercidos em relação a:
- O equipamento a bordo de navios e aeronaves registados noutro país, quando estes transitarem temporariamente pelo território do Estado-membro em questão;
 - A importação pelo Estado-membro em questão de peças sobresselentes e acessórios para reparação desses navios e aeronaves;
 - A execução de reparações nesses navios e aeronaves.

Artigo 14º

Disposição transitória

Enquanto não tiverem sido adoptadas alterações à presente directiva, sob proposta da Comissão, nos termos do artigo 18º, os Estados-membros manterão em vigor as respectivas disposições jurídicas existentes em matéria de utilização do desenho ou modelo de componentes utilizados com vista à reparação dos produtos complexos por forma a restituir-lhes a aparência original, e apenas introduzirão alterações a essas disposições quando o objectivo das mesmas for a liberalização do mercado desses componentes.

*Artigo 15.º***Esgotamento do direito**

Quando o produto tenha sido colocado no mercado comunitário pelo titular do registo do desenho ou modelo ou com o seu consentimento, os direitos conferidos pelo registo não abrangem os actos relativos a produtos a que se aplica ou em que foi incorporado um desenho ou modelo abrangido pela protecção conferida pelo registo de desenhos e modelos.

*Artigo 16.º***Relações com outras formas de protecção**

O disposto na presente directiva não prejudica as disposições de direito comunitário ou do direito do Estado-membro em questão em matéria de direitos não registados sobre desenhos e modelos, marcas ou outros distintivos, patentes e modelos de utilidade, caracteres tipográficos, responsabilidade civil ou concorrência desleal.

*Artigo 17.º***Relação com o direito de autor**

Qualquer desenho ou modelo protegido por um registo num Estado-membro de acordo com a presente directiva beneficia igualmente da protecção conferida pelo direito de autor desse Estado a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado ou definido sob qualquer forma. Cada Estado-membro determinará o âmbito dessa protecção e as condições em que é conferida, incluindo o grau de originalidade exigido.

*Artigo 18.º***Revisão**

Três anos após a data de execução referida no artigo 19.º, a Comissão apresentará uma análise das consequências da presente directiva sobre a indústria comunitária, em especial para os sectores industriais mais afectados, particularmente os fabricantes dos produtos complexos e de componentes, para os consumidores, para a concorrência e para o funcionamento do mercado interno. Um ano depois, o mais tardar, a Comissão proporá ao Parlamento

Europeu e ao Conselho as alterações à presente directiva necessárias para completar o mercado interno de componentes de produtos complexos, bem como quaisquer outras alterações que considere necessárias, à luz das consultas efectuadas às partes mais afectadas.

*Artigo 19.º***Execução**

1. Os Estados-membros porão em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva o mais tardar em 28 de Outubro de 2001.

Quando os Estados-membros adoptarem essas disposições, estas devem conter uma referência à presente directiva ou ser dela acompanhadas na publicação oficial. As modalidades dessa referência serão adoptadas pelos Estados-membros.

2. Os Estados-membros comunicarão à Comissão as disposições de direito interno que adoptarem nas matérias reguladas pela presente directiva.

*Artigo 20.º***Entrada em vigor**

A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*.

*Artigo 21.º***Destinatários**

Os Estados-membros são os destinatários da presente directiva.

Feito no Luxemburgo, em 13 de Outubro de 1998.

Pelo Parlamento Europeu

O Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Pelo Conselho

O Presidente

C. EINEM