

# NEWSLETTER

---

## SUMÁRIO

### I – NOTÍCIAS

#### DIREITO DE AUTOR

Jay-Z processado por uma sílaba

#### DIREITO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Google acusada de omissão e conivência em remoção de fotos disponibilizadas ilicitamente na internet

#### DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Fórmula Um reclama contra pedido de registo de marca

### II – EVENTOS E CURSOS

VI Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual

### III – LEGISLAÇÃO

#### DIREITO DE AUTOR E DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Decreto-Lei n.º 143/2014, de 26 de setembro - Aprova o Regulamento de Registo de Obras Literárias e Artísticas

#### DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Pedidos de registo de marcas comunitárias só serão analisados após pagamento

### IV – JURISPRUDÊNCIA

#### DIREITO DE AUTOR E DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Bibliotecas podem digitalizar livros sem permissão

#### DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Superior Tribunal de Justiça do Brasil manda seguir ação sobre disputa pela marca Hering

### V – PUBLICAÇÕES

Revista de Direito Intelectual 2014/I

# NEWSLETTER

---

## I – NOTÍCIAS

### DIREITO DE AUTOR

#### Jay-Z processado por uma sílaba

A expressão “oh” é objeto de litígio numa acção judicial instaurada pela editora *TUF America* contra o cantor norte-americano Jay-Z, representado pelas editoras *Atlantic Records* e *Roc-a-fella*. A demandante alegou na ação que esta expressão tem origem num pequeno trecho da música *Hook & Sling Part I*, do cantor de Blues Eddie Bo, sendo portanto indevidamente apropriada na composição da canção *Run This Town*.

O demandado alegou que o excerto referido não infringe o *U. S. Copyright Law Act*, desenvolvendo a tese de que o tamanho do fragmento utilizado é muito insignificante para violar a Lei. Refere também que a expressão “oh” é de uso comum, não representando assim qualquer originalidade. Até ao momento o tribunal ainda não se pronunciou sobre a causa.

No direito português a utilização livre de obras é regulada no artigo 75º do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos. O artigo 3º do mesmo código versa sobre as obras equiparadas a originais onde se encontram *as traduções, arranjos, instrumentações, cinematizações e outras transformações de qualquer obra*. Já a liberdade de expressão está consagrada no artigo 37º da Constituição da República Portuguesa.

**Referência:** Jay-Z Fights One-Syllable Infringement Lawsuit

### DIREITO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

#### Google acusada de omissão e conivência em remoção de fotos disponibilizadas ilicitamente na internet

Fotos íntimas de personalidades públicas foram *hackeadas* de contas pessoais da iCloud – armazenamento em nuvem da Apple – e disponibilizadas em inúmeros *sites* no mês de agosto do ano passado. No entanto, a *Google* foi acusada de ter tido “pouca ou nenhuma ação” na remoção

das fotos, conforme revelou o advogado norte-americano Martin Singer, que representa as artistas Jennifer Lawrence, Kristen Dunst, e Kate Upton. Em carta enviada à *Google*, entretanto com fundamento no *Digital Millennium Copyright Act*, o advogado relatou que a empresa em questão inclusive facilitou a dispersão das imagens nos seus servidores.

Da análise sumária dos factos da notícia e segundo o ordenamento jurídico português, sob a égide do *Decreto-Lei n. 7/2004*, de 7 de janeiro, que transpôs a *Diretiva 2000/31/CE*, pode-se aferir liminarmente que *os prestadores intermediários de serviços em rede não estão sujeitos a uma obrigação geral de vigilância sobre as informações que transmitem ou armazenam ou de investigação de eventuais ilícitos praticados no seu âmbito*. No entanto, nos termos da previsão dos deveres comuns dos ISPs estes *devem cumprir prontamente as determinações destinadas a prevenir ou pôr termo a uma infração, nomeadamente no sentido de remover ou impossibilitar o acesso a uma informação*, conforme os artigos 12 e 13.

**Referência:** [Google Threatened with \\$100 Million Lawsuit over Hacked Nude Photos](#)

## **DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

### **Fórmula Um reclama contra pedido de registo de marca**

Representantes da empresa Fórmula Um reclamaram contra o pedido de registo da marca *TEAM F1* requerido por Richard Lowther no caso *Richard Lowther's Application: Opposition by Formula One Licensing BV* (caso [O/396/14](#)). Lowther pretendia registar o supracitado sinal para distinguir “software aplicado; software de jogo de computador; software de jogo; software de programas de computador” na classe 9. A Formula Um reclamou opondo a sua marca comunitária F1 para a mesma classe de produtos. Como fundamentação esta empresa citou o artigo 4(2)(b) do *Trade Marks Act* de 1994 [artigo 4(1)(b) da *Diretiva de Marcas* e artigo 8(1)(b) da *Regulamento da Marca Comunitária*]. A Divisão de Exame do *Patent and Trade Marks Office* do Reino Unido considerou que o grau de semelhança entre as marcas seria suficiente para impedir o registo.

**Referência:** [Formula One literally in the fast track](#)

## II – EVENTOS E CURSOS

### VI Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual

A Associação Portuguesa de Direito Intelectual (APDI), em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), organizam o VI Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual com a coordenação científica do Prof. Doutor Dário Moura Vicente e do Prof. Doutor José Alberto Vieira.

O Curso, com início no dia 17 de janeiro e término no dia 4 de julho de 2015, proporcionará aos participantes uma abordagem ampla e ordenada dos domínios compreendidos no Direito Intelectual, através da sistematização do Programa em módulos, designadamente Direito de Autor e da Sociedade da Informação e Direito da Propriedade Industrial. O curso compreende 22 sessões de 3 horas cada, num total de 66 horas letivas, embora seja possível a frequência apenas num dos módulos, assim como em conferências isoladas.

A metodologia adotada tem como objetivo oferecer à assistência a oportunidade de uma análise, sistematizada e em profundidade, das matérias e aspectos fundamentais do Direito Intelectual contemporâneo. Serão focados não apenas os fundamentos das disciplinas, mas também os desenvolvimentos mais recentes, nos planos nacional e internacional.

A composição do corpo docente recorre à participação de conhecidos especialistas nas matérias versadas, continuamente atentos ao rigor universitário e com imparcialidade científica.

O local de realização do Curso será a FDUL, aos sábados de manhã, das 9:30 às 11:00 e das 11:30 às 13:00.

É possível consultar mais informações através do *site* APDI ou solicitá-las pelo correio eletrónico [apdi@apdi.pt](mailto:apdi@apdi.pt) e pelo telefone 21 796 75 62.

### III – LEGISLAÇÃO

#### DIREITO DE AUTOR E DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

**Decreto-Lei n.º 143/2014, de 26 de setembro - Aprova o Regulamento de Registo de Obras Literárias e Artísticas**

O presente Decreto-Lei tem como objetivo uniformizar o registo de obras literárias e artísticas, o qual atualmente vinha sendo feito seguindo os procedimentos dispostos no Decreto-Lei n.º 30/2005, de 10 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2006, de 1 de março.

Apesar de o Código de Direito de Autor e Direitos Conexos português prever que o Direito de Autor é reconhecido independentemente de registo, entendeu-se ser relevante dispor numa única normatização as matérias essenciais ao registo dos supracitados tipos de obras. Refere-se neste decreto que a unificação dos procedimentos de registo permitirá uma “aplicação uniforme e coerente dos aspetos atinentes ao registo de obra, contribuindo assim para facilitar aos autores a apreensão do direito aplicável”.

Sistemática do diploma: I) Disposições gerais; II) Obra protegida; III) Direito de Autor e Direitos Conexos; IV) Registo de obras literárias ou artísticas; V) Procedimento de registo.

**Referência:** <http://goo.gl/MNR1Ym>

#### DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**Pedidos de registo de Marcas Comunitárias só serão analisados após pagamento**

A partir do dia 24 de novembro de 2014, o Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI) passou a analisar pedidos de registo de marcas comunitárias e procedimentos relacionados com os mesmos somente após o pagamento das taxas devidas. De acordo com o Instituto, essa medida destina-se a aumentar a eficiência do trabalho realizado, evitando realizar o exame de pedidos que nunca chegam a ser pagos.

O IHMI justifica que historicamente 4% dos pedidos de marcas comunitárias recebidos são examinados, mas nunca pagos, e que esse número vinha crescendo. Desse modo, condicionando o exame dos pedidos ao pagamento das taxas devidas, o Instituto certifica-se de que todos os pedidos são tratados de modo apropriado, evitando trabalho desnecessário.

Coincidindo com essa mudança, a partir do dia 24 de novembro ficou disponível aos usuários do IHMI a opção de publicação mais rápida dos pedidos de registo de marcas comunitárias, por meio do procedimento *Fast Track*. O Instituto afirma que o serviço é gratuito e possibilitará a referida publicação em até metade do tempo, se comparada com a modalidade regular.

Os pré-requisitos para se poder utilizar o procedimento *Fast Track* são: 1) seleccionar os produtos e serviços de uma base de dados harmonizada do IHMI, a qual contém termos pré-validados e pré-traduzidos; 2) pagar no final do procedimento de pedido.

**Referência:** Community trademark applications will now only be examined after they are paid for

---

## IV – JURISPRUDÊNCIA

### DIREITO DE AUTOR E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

#### Bibliotecas podem digitalizar livros sem permissão

As bibliotecas europeias podem digitalizar livros e disponibilizá-los em pontos de leitura eletrónica sem terem a necessidade de obter o consentimento do titular dos direitos de autor, desde que se revele necessário, para efeitos de investigação ou estudos privados, esclareceu o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), no Acórdão proferido no processo C-117/13 de 11 de setembro. A apreciação é referente ao processo de consulta por parte do Tribunal alemão, sobre o caso que envolveu a Universidade Técnica de Darmstadt.

A Instituição alemã digitalizou um livro publicado pela editora Eugen Ulmer, visando torná-lo disponível nos seus postos de leitura eletrónica, mas recusou-se a licenciar o livro em formato digital. A empresa tentou impedir a Universidade de digitalizar o livro e quis obstar também que os utilizadores da biblioteca pudessem imprimir ou copiar o livro para um dispositivo de memória USB, de modo a utilizá-lo fora da biblioteca.

No comunicado de imprensa n.º 124/14 sobre a referida decisão, o TJUE esclarece também que os Estados-Membros podem, dentro de certos limites e sob certas condições, entre as quais o pagamento de uma compensação equitativa aos titulares dos direitos, autorizar os utilizadores a imprimir em papel ou guardar num dispositivo de memória USB os livros digitalizados por uma biblioteca

Cabe recordar que no Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos há a previsão da utilização livre de obras protegidas, conforme o artigo 75º. Merece especial destaque para o presente caso, a alínea f), na qual se prevê a permissão da reprodução, distribuição e disponibilização pública para fins de ensino e educação, de partes de uma obra publicada, contanto que se destinem exclusivamente aos objetivos do ensino nesses estabelecimentos e não tenham por objeto a obtenção de uma vantagem económica ou comercial, direta ou indireta.

**Referência:** <http://goo.gl/vY1Uef>

## **DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

### **Superior Tribunal de Justiça do Brasil manda seguir ação sobre disputa pela marca Hering**

No ano de 1999, a Companhia Hering, administradora da rede de franquias Hering Store, intentou uma ação de abstenção de uso de marca e nome comercial em cumulação com um pedido de indemnização contra as Lojas Hering. Esta por sua vez está sediada em Blumenau e em 1997 iniciou a sua atividade num Centro Comercial aberto com o mesmo nome. A Companhia Hering alegou ser a titular da marca, inclusive da figura dos dois peixes, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro (INPI).

A Companhia Hering alegou que permitia, desde 1952, a utilização informal do uso de sua marca pelas Lojas Hering, até à inauguração do centro comercial no ano de 1997.

O tribunal brasileiro de primeira instância determinou que a Lojas Hering se abstinhasse de utilizar a marca nominativa Hering e a marca figurativa dos dois peixes no seu centro comercial e nas lojas franqueadas, entendendo que a Companhia Hering detinha a anterioridade de uso de ambas as marcas. As Lojas Hering apelou alegando a prescrição do direito de ação, com base no artigo 205 do Código Civil brasileiro, o qual determina que o prazo de prescrição do direito de ação, por conta do uso da marca desde 1952, era de 10 anos. Tal tese foi acolhida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (2ª instância de julgamento).

Contudo, o processo foi recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça brasileiro, o qual afastou a alegação de prescrição, afirmando que o direito de ação iniciou-se com a mudança de postura da Companhia Hering, em 1997, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina para que prosseguisse no julgamento dos demais temas da apelação.

**Referência:** <http://goo.gl/NGFHB6>

## V – PUBLICAÇÕES



A *Revista de Direito Intelectual* (RDI) é uma publicação científica que tem por objeto específico os temas do Direito de Autor, do Direito da Propriedade Industrial e do Direito da Sociedade da Informação.

A Revista visa contribuir para a criação e transmissão do conhecimento científico na área do Direito Intelectual, em particular nos países de língua portuguesa.

A RDI está aberta à publicação, a título gratuito, de trabalhos de doutrina, comentários de legislação e jurisprudência, recensões de obras científicas e informações sobre assuntos de interesse relacionados com a temática do Direito Intelectual.

A seleção dos trabalhos a publicar é feita por um Conselho Editorial, composto por oito membros, todos especialistas em Direito Intelectual, convidados pela Direção da APDI.

A *Revista de Direito Intelectual* tem periodicidade semestral, compreendendo dois volumes por ano, com uma extensão de cerca de 300 páginas cada.

A Revista compreende seções de: (i) Artigos Doutrinários; (ii) Estudos Breves; (iii) Legislação e Jurisprudência comentadas; (iv) Notícias; e (v) Recensões.

A tiragem é de 500 exemplares por cada volume.

A RDI será distribuída em todo o território nacional e bem assim, por assinatura, a subscritores domiciliados no estrangeiro.

É possível consultar o índice, bem como adquirir um exemplar através do *site* da Livraria Almedina.