

NEWSLETTER

SUMÁRIO

I – NOTÍCIAS

DIREITO DE AUTOR E DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

- *Privacy Shield* - Acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos da América sobre transferência de dados pessoais
- Consulta Pública sobre a Diretiva 2004/48/EC “*Enforcement*”
- Conclusões do Advogado-Geral no processo C-160/05 - *GS Media BV/ Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Dekker*

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

- Prova de aquisição de carácter distintivo pelo uso da marca e abrangência geográfica
- Aprovação da proposta de diretiva relativa à proteção do *know-how* não divulgado e ao segredo comercial

II – EVENTOS E CURSOS

- VII Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual 2016
- Prémio Professor Doutor José de Oliveira Ascensão 2016
- I Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual na Universidade Católica do Porto
- Curso de Verão de 2016
- Nova página de Internet da APDI

III – LEGISLAÇÃO

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

- Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas
- Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015 que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

IV – JURISPRUDÊNCIA

DIREITO DE AUTOR E DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

- Reenvio Prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia em setembro de 2015: *Linking & Streaming*

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

- Processo C-179/15 - Daimler AG/ Együd Garage Gépjárműjavító és értékesítő Kft. do Tribunal de Justiça da União Europeia de 3 de março de 2016

V – PUBLICAÇÕES

- II Volume da Revista de Direito Intelectual – 2015

I – NOTÍCIAS

DIREITO DE AUTOR E DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Privacy Shield - Acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos da América sobre transferência de dados pessoais

Desde julho de 2000 que tem vigorado entre a União Europeia e os Estados Unidos da América o acordo denominado Porto Seguro (*Safe Harbour*) que regula a transferência de dados pessoais entre as duas potências. No âmbito deste acordo, a decisão de compromisso da Comissão Europeia previa que poderiam ser realizadas transferências de dados pessoais entre a União Europeia e os Estados Unidos da América se as empresas norte-americanas subscrevessem os princípios do, acordo, ou seja, o conjunto de regras definidas entre o *US Department of Commerce* em conjunto com a *Federal Trade Commission* e a Comissão Europeia e, desde que fosse assegurado um “nível de proteção adequado”.

Em Outubro de 2015, no âmbito do processo C-362/04 o Tribunal de Justiça da União Europeia, na sequência de uma reclamação apresentada por um cidadão austríaco *Max Schrems*, utilizador do *Facebook*, junto da Autoridade de Proteção de Dados Irlandesa, veio invalidar a decisão da Comissão 2000/520/CE de 26 de julho de 2000 (*Safe Harbour*) com o fundamento de que aquele regime não assegura um nível de proteção adequado uma vez que a segurança nacional, interesse público ou a própria legislação dos EUA o imponham, a aplicação do acordo poderá ser afastada deixando os dados pessoais transferidos sujeitos a uma utilização sem quaisquer limitações e *in extremis* sujeitos a utilizações abusivas.

Em Fevereiro de 2016 a União Europeia e os Estados Unidos da América celebraram um novo acordo tendo por escopo o reforço da proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos da União Europeia na transferência dos seus dados pessoais para os Estados Unidos da América garantindo também a segurança das empresas, denominado Escudo de Privacidade (*Privacy Shield*) que substitui o acordo Porto Seguro (*Safe Harbour*). Os aspectos essenciais deste acordo concentram-se no estabelecimento de fortes obrigações para as empresas relativamente ao tratamento de dados pessoais dos cidadãos da União Europeia e um rigoroso controlo do seu cumprimento, garantias de transparência e de salvaguardas claras sobre o acesso aos dados por parte do Governo norte-americano, proteção reforçada dos direitos dos cidadãos da União Europeia pela previsão de vários mecanismos de reclamação.

Referências:

https://www.cnpd.pt/bin/relacoes/comunicados/Comunicado_CNPD_SafeHarbor.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_pt.htm

Consulta Pública sobre a Diretiva 2004/48/EC “Enforcement”

Está em curso até ao dia 15 de abril de 2016 uma consulta pública sobre a Diretiva 2004/48/EC (Diretiva do *enforcement*) sobre a avaliação e modernização do quadro jurídico da aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual. A referida consulta pública tem como objetivo avaliar a aplicação da Diretiva, sobretudo no meio digital, e identificar eventuais falhas com vista à promoção de medidas corretivas.

Referência:

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580

Conclusões do Advogado-Geral no processo C-160/05 - *GS Media BV/ Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Dekker*

Por referência do Supremo Tribunal da Holanda, no Processo C-160/15 foi novamente solicitada ao Tribunal de Justiça da União Europeia pronúncia sobre a interpretação do art. 3.º n.º 1 da Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de maio de 2001. O reenvio prejudicial decorre neste caso de um processo em que é discutida a violação do Direito de Autor derivada da disseminação na Internet de fotografias da modelo *Britt Dekker* para a Revista *Playboy* pela empresa *GS Media*, que administra o sítio *Web GeenStijl*, sem autorização do editor da referida Revista, a empresa *Sanoma*. As fotografias em causa foram colocadas noutros sítios web, através de hiperligações, a partir das quais podem ser consultadas. Na opinião do Advogado-Geral, *Melchior Wathele* recentemente expressa, o mesmo concluiu, eventualmente rompendo com a posição adotada pelo Tribunal de Justiça no Acórdão *Svensson*, que embora as hiperligações colocadas num sítio da *Internet* facilitassem o acesso por parte dos internautas às fotografias “livremente acessíveis” não se tratam de uma colocação das mesmas à disposição do público nos termos do artigo 3º nº1 da Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de maio de 2001, porque estas já se encontravam “livremente acessíveis noutro sítio”. Na opinião do Advogado-Geral o ato de colocação de uma obra protegida à disposição do público é concretizado pela pessoa que fez a comunicação inicial da obra, ou seja, no caso a empresa *GS Media*. Mais considerou o

Advogado-Geral que a generalidade dos internautas, não possuem meios para detetar se a comunicação inicial ao público de uma obra protegida, livremente acessível na internet foi efetuada com o consentimento do titular do direito de autor, e que por isso se fossem processados judicialmente pela violação de direito de autor “cada vez que colocassem uma hiperligação para obras livremente acessíveis noutra sítio *Web*, ficariam muito mais renitentes a fazê-lo” o que teria como efeito a obstaculização do funcionamento da *Internet* e do desenvolvimento da própria sociedade da informação a nível europeu.

Referência:

<http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-04/cp160037pt.pdf>

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Prova de aquisição de carácter distintivo de marca pelo uso e abrangência geográfica

Em 24 de fevereiro de 2016 o Tribunal Geral da União Europeia (Oitava Secção) confirmou a decisão proferida pelo Instituto de Harmonização para o Mercado Interno, de recusa do registo de uma marca comunitária tridimensional caracterizada pela forma de uma garrafa com contornos não estriados, para distinguir produtos das classe 6, 21 e 32, requerida pela *The Coca Cola Company*. O fundamento da decisão de recusa seria a falta de carácter distintivo daquela forma de garrafa, nos termos do art. 7.º (1) (b) do Regulamento 207/2009. O Tribunal não ficou convencido da alegada aquisição de carácter distintivo da marca pelo uso, na União Europeia, com referência a uma parte significativa do público relevante, que a prova deduzida pela requerente, consistente em sondagens e estudos de mercado, se destinava evidenciar. O Tribunal Geral considerou que, pese embora as sondagens fossem realizadas em 10 dos 27 Estados-Membros da União Europeia (à data do pedido de registo), nomeadamente na Alemanha, Dinamarca, Estónia, Espanha, França, Grécia, Itália, Polónia, Portugal e Reino Unido, sendo conclusivas da aquisição de carácter distintivo do sinal da marca com referencia a significativas percentagens do público relevante, estes resultados não podem ser extrapolados a respeito dos outros 17 Estados-Membros nos quais as sondagens não foram conduzidas, não ficando assim provado que o fenómeno evolutivo do carácter distintivo da marca ocorreu em toda a União Europeia.

Referência:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174563&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first%E2%88%82=1&cid=614497>

Aprovação da proposta de diretiva relativa à proteção do *know-how* não divulgado e ao segredo comercial

Foi aprovado em 14 de abril de 2016 pelo Parlamento Europeu a proposta de diretiva relativa à proteção do *know-how* não divulgado e ao segredo comercial, apresentada pela Comissão em 2013 e cujo texto saiu de um [acordo político obtido em 2015](#). No essencial, a nova diretiva introduz uma definição europeia de segredo comercial e prevê medidas de reação judicial por parte das empresas que se considerem lesadas pelos atos ilícitos cometidos por terceiros no tocante à obtenção, utilização e divulgações ilícitas de segredos de negócios, podendo reclamar indemnizações. O texto aprovado estabelece ainda regras para proteger informações confidenciais reveladas no âmbito de processos judiciais.

Referência:

<http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160407IPR21787/Trade-secrets-protecting-businesses-safeguarding-the-right-to-information>

II – EVENTOS E CURSOS

VII Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual

Está presentemente a decorrer o VII Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual promovido pela APDI, o qual teve início em janeiro prolongando-se até junho, sendo ministrado aos sábados de manhã.

À semelhança dos anos anteriores o curso estrutura-se em dois módulos – o primeiro sobre a matéria do Direito de Autor e da Sociedade da Informação, e o segundo sobre o Direito Industrial. Como sempre tem sido preocupação da APDI, a seleção dos temas abordados e do corpo docente é norteadada pelo objetivo de proporcionar um conhecimento especializado de alto nível, atual e diversificado, abrangendo os mais variados e específicos aspetos desta área do Direito, numa panorâmica da evolução social, tecnológica, científica, legislativa, jurisprudencial e doutrinal. O programa pode ser consultado [aqui](#), podendo ser solicitada informação pelo correio eletrónico

apdi@apdi.pt e pelo telefone 21 796 75 62. É possível a inscrição por módulos e para sessões letivas individuais.

Prémio Professor Doutor José de Oliveira Ascensão 2016

Terminou no dia 31 de março de 2016 o prazo para as candidaturas ao *Prémio Professor Doutor José de Oliveira Ascensão*, instituído pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual em homenagem ao Ilustre jurista e Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

O Prémio destina-se a premiar anualmente o autor de uma obra de investigação na área do Direito Intelectual, que será selecionada por deliberação de um júri composto por especialistas naquela área. Será atribuído ao vencedor uma bolsa pecuniária no valor de € 2.500 (dois mil e quinhentos euros) e a publicação da obra na coleção de monografias intitulada *Estudos de Direito Intelectual* promovida pela APDI e editada pela Editora Almedina.

A decisão será tornada pública até ao dia **30 de junho de 2016**, sendo feita a entrega do Prémio numa cerimónia integrada na Assembleia-Geral da Associação, a decorrer no dia 14 de julho de 2016.

[Consulte o regulamento aqui.](#)

I Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual na Universidade Católica do Porto

De forma a cumprir o seu objeto definido estatutariamente, nomeadamente, promover e divulgar a ciência jurídica no âmbito do Direito Intelectual a nível nacional, a APDI celebrou um protocolo com a Escola de Direito da Universidade Católica do Porto com o objetivo de ministrar o Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual naquela Universidade, que será cientificamente coordenado pelo Presidente da Direção da APDI, Prof. Doutor Dário Moura Vicente e pelo Docente da Universidade Católica Portuguesa do Porto, Dr. Manuel Oehen Mendes.

O referido curso estruturar-se-á em dois módulos – o primeiro sobre a matéria do Direito de Autor e da Sociedade da Informação, e o segundo sobre o Direito Industrial.

Consulte o programa aqui.

Curso de Verão de 2016

Dando continuidade à atividade de formação encetada há cerca de vinte anos em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a Associação Portuguesa de Direito Intelectual organizará, **de 4 a 8 de julho de 2016**, das 9h30 às 13h00 e das 15h00 às 16h30, o Curso de Verão, intitulado *DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL: O ESTADO DAS QUESTÕES EM 2016*.

Este Curso procura trazer aos auditores os desenvolvimentos mais recentes nas matérias de Direito de Autor, de Direito da Sociedade da Informação e de Direito da Propriedade Industrial.

Em breve, estarão disponíveis mais informações relativas às inscrições e ao programa no *site* da Associação, podendo ser também solicitadas pelo correio eletrónico apdi@apdi.pt e pelo telefone 21 796 75 62.

Nova página de Internet da APDI

A APDI informa os seus associados que está em fase de construção a nova página de internet da Associação que assenta numa plataforma mais moderna e dinâmica.

A nova página estará pronta no mês de maio e será apresentada com maior detalhe na Assembleia-Geral de Associados no dia 14 de julho de 2016.

III – LEGISLAÇÃO

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas

Foi publicada em 23 de dezembro de 2015 no Jornal Oficial da União Europeia, a Diretiva (UE) 2015/2436 que vem alterar a Diretiva 2008/95/CE. A nova Diretiva entrou em vigor em 13 de janeiro de 2016, devendo a respetiva transposição para as disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros estar concluída, conforme o caso, até 14 de janeiro de 2019, e até 14 de janeiro de 2023.

Esta Diretiva é muito mais extensa do que a anterior, pois visa modernizar o sistema de marcas na União Europeia e adaptá-lo à era da Internet, alargar o âmbito da aproximação das legislações de marcas dos Estados-Membros a outros aspetos substantivos do direito de marcas que regulam as

marcas protegidas mediante registo, não contemplados na Diretiva 2008/95/CE, os quais poderão influir positivamente na competitividade e o crescimento das empresas europeias. O alinhamento das principais normas processuais de registo de marcas, nos Estados-Membros e no sistema de marcas da UE, a garantia de uma proteção idêntica conferida às marcas registadas em todos os Estados-Membros, a consonância da amplitude de proteção conferida às marcas da UE que gozam de prestígio na União Europeia com a amplitude de proteção conferida a nível nacional às marcas que gozam de prestígio nos Estados-Membros, são também aspetos sobre que incide a Diretiva. Com o fim de reforçar a proteção das marcas e de combater mais eficazmente a contrafação, a Diretiva vem prever a permissão aos titulares de marcas de impedirem a entrada de produtos em infração e sua colocação em qualquer situação aduaneira, nomeadamente o trânsito, inclusive quando esses produtos não se destinem a ser colocados no mercado do Estado-Membro em causa, salvo quando o declarante ou o detentor provar que o titular da marca em causa não pode proibir a comercialização dos produtos no país de destino final.

Referência:

<http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=PT>

Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015 que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

Foi publicado em 24 de dezembro de 2015 no Jornal Oficial da União Europeia, o Regulamento (UE) 2015/2424, que introduz relevantes alterações na regulamentação jurídica da marca comunitária, que a partir de 23 de março de 2016 (data da entrada em vigor do regulamento) passou a ser designada por Marca da UE. Por efeito deste regulamento, a partir da mesma data, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI) passou a ser designado por Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). As principais alterações introduzidas na regulamentação referem-se ao valor das taxas dos pedidos de registo e das renovações, à agilização do processo de registo, à abolição do requisito da representação necessariamente gráfica do sinal da marca, ao âmbito da especificação dos produtos e serviços. Uma outra importante alteração tem por escopo o

reforço dos direitos de marca no combate à contrafação pela possibilidade de apreensão de mercadorias em trânsito na União Europeia, ainda que o seu destino final não seja o território de um Estado-Membro, salvo se as mercadorias não constituírem infração no país do destino final, cujo ónus da prova recai sobre o alegado infrator.

Este regulamento a par da Diretiva (UE) 2015/2436 integra o pacote de reformas do sistema de marcas no seio da União Europeia há vários anos em preparação e discussão, que visa tornar o sistema mais moderno, proporcionando ainda maior clareza e certeza legal aos utilizadores.

Referência:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424&from=PT>

IV – JURISPRUDÊNCIA

DIREITO DE AUTOR E DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Reenvio Prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia em setembro de 2015: *Linking & Streaming*

Na sequência dos acórdãos *Svensson* e *BestWater*, em setembro de 2015 foi reenviado por um tribunal holandês para o Tribunal de Justiça da União Europeia um novo pedido de apreciação prejudicial, no sentido da clarificação da sua posição sobre a matéria das hiperligações a páginas da *Internet* à vista do conteúdo do direito de autor. Nos autos do processo no tribunal nacional (holandês) discute-se a questão de saber se a venda de um produto que possibilita por meio de hiperligações o visionamento em *streaming* de obras protegidas por direito de autor tais como filmes, séries, jogos entre outros, sem o pagamento de taxas de subscrição e o consentimento dos titulares dos respetivos direitos, pode ser considerado como uma comunicação de uma obra ao público nos termos do art. 3.º (1) da Diretiva 2001/29/CE. As questões colocadas ao Tribunal suscitarão necessariamente a reapreciação da matéria da comunicação de obras protegidas a um novo público. Tendo em conta a opinião já expressa pelo Advogado-Geral *Melchior Wathele* no processo C-160/15, aguarda-se com expectativa esta pronúncia sobre as hiperligações de *streaming*.

Referências:

<http://kluwercopyrightblog.com/2015/12/14/the-netherlands-preliminary-questions-regarding-hyperlinks-in-add-ons-linking-to-illegal-content/>

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Processo C-179/15 - Daimler AG/ Együd Garage Gépjárműjavító és értékesítő Kft, do Tribunal de Justiça da União Europeia de 3 de março de 2016

No Acórdão proferido em 3 de março de 2016 (Proc. C-179/15), o Tribunal de Justiça da União Europeia concluiu que a colocação de um anúncio publicitário num sítio da Internet que faça referência a uma marca de modo a dar a impressão de que existe uma relação comercial entre o titular do sítio e o titular da marca, não constitui uso da marca suscetível de ser proibido pelo titular do direito, quando esse anúncio não tenha sido colocado pelo titular do sítio da Internet ou por sua conta ou, na hipótese de o anúncio ter sido colocado pelo titular do sítio ou por sua conta com o consentimento do titular da marca, quando o titular do sítio tiver expressamente exigido ao operador desse sítio (provedor de serviços) ao qual tinha encomendado a colocação do anúncio, que o suprimisse ou que suprimisse a referência à marca. O Tribunal considerou assim, que o anunciante não pode ser responsabilizado pelos atos do provedor de serviços, que sem o seu consentimento e propósito, mantém o anúncio em exibição.

Referências: <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-03/cp160023pt.pdf>
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CN0179&from=PT>

V – PUBLICAÇÕES

II Volume da Revista de Direito Intelectual - 2015

Já se encontra disponível o II Volume da Revista de Direito Intelectual do ano de 2015.

Na RDI 2015/II foram incluídos, por seleção do Conselho Editorial, contributos de vasto interesse e atualidade, concentrando em 372 páginas os recentes desenvolvimentos das matérias de Direito de Autor, do Direito da Propriedade Industrial e do Direito da Sociedade da Informação, nomeadamente:

I – Artigos Doutrinários

Direito de Autor

O registo de obras literárias e artísticas – o novo regime em 2015 – Alberto de Sá e Mello

Impressão 3D, Direito de Autor e outros Direitos de Propriedade Intelectual – Ana Ramalho

Propriedade Industrial

A posse referida a Direitos Industriais – Nuno Aureliano

Direito da Sociedade da Informação

A proteção de dados pessoais na internet: desenvolvimentos recentes – Filipa Urbano Calvão

Hiperligações – uma breve introdução ao admirável mundo dos mecanismos de associações de conteúdos – Sofia de Vasconcelos Casimiro

II – Estudos Breves

A unicidade do sistema da União Europeia de tutela de denominações de origem e indicações geográficas (reflexos no Direito Português) – Alberto Ribeiro de Almeida

III - Legislação e Jurisprudência Comentadas

Direito de Autor

A digitalização de obras e sua colocação à disposição do público em terminais de bibliotecas universitárias: o acórdão Eugen Ulmer do Tribunal de Justiça da União Europeia – Alexandre Libório Dias Pereira

O Triângulo das Bermudas da “Comunicação ao público” das obras e prestações radiodifundidas – Comentário de Jurisprudência – Manuel Oehen Mendes

Propriedade Industrial

A competência de Tribunal Arbitral necessário para apreciar a exceção de invalidade de patente registada. Anotação ao Acórdão da Relação de Lisboa de 13 de janeiro de 2015 – José Alberto Vieira

A tutela reforçada das denominações de origem de prestígio. Comentário ao Acórdão da Relação de Lisboa de 9 de julho de 2015 – Pedro Sousa e Silva

Direito da Sociedade da Informação

O “marco civil da internet”: a lei brasileira n.º 12965 de 23 de abril de 2014 – José de Oliveira Ascensão.

A *Revista de Direito Intelectual* é distribuída em todo o território nacional, sendo possível adquiri-la no *site* da Livraria [Almedina](#) ou através de assinatura. Consulte como adquirir [aqui](#).
