

NEWSLETTER

SUMÁRIO

I – TEMAS DA ATUALIDADE

DIREITO INDUSTRIAL

- Revisão do CPI
- Comissão apresenta Comunicação relativa a patentes essenciais para standards

II – JURISPRUDÊNCIA

DIREITO DE AUTOR E DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

- Obras de arte aplicada – STJ faz reenvio
- Cópia Privada e Comunicação ao Público na computação em nuvem
- Tribunal Federal Alemão considera que a utilização de imagens de terceiros, obtidas a partir do motor de busca Google, num website, nem sempre é comunicação ao público.

DIREITO INDUSTRIAL

- Uma interpretação surpreendente das reivindicações de uma patente viola o direito ao contraditório
- Litígios sobre titularidade de direitos de propriedade industrial não são da competência exclusiva dos tribunais do país da respectiva concessão
- Esgotamento de direito de marca também opera quando a colocação no mercado é feita por empresa especialmente relacionada com o titular de direitos.
- Sorvete feito com champagne pode utilizar licitamente essa denominação de origem para designar o produto

III – EVENTOS E CURSOS

- Prémio Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão 2018
- Conclusão do II Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual no Porto
- Início do IX Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual 2018
- Curso de Verão “Direito da Propriedade Intelectual: O Estado das Questões em 2018”

IV – PUBLICAÇÕES

- Revista de Direito Intelectual n.º02/2017

I – TEMAS DA ATUALIDADE

DIREITO INDUSTRIAL

- **Revisão do CPI**

O Governo concluiu um anteprojecto de revisão do CPI. Entre as principais novidades contam-se a proposta de revisão da Lei 62/2011, de 12 de Setembro, a transposição da nova Directiva relativa ao Direito de Marcas e da Directiva relativa ao regime dos segredos comerciais. A APDI tem participado activamente neste processo legislativo, conforme nota elaborada pelo Prof. Doutor Remédio Marques.

- **Comissão apresenta Comunicação relativa a patentes essenciais para standards**

A 29 de Novembro de 2017, a Comissão publicou uma Comunicação que define a abordagem da UE em matéria de patentes essenciais a normas (COM(2017) 712 final). O documento contém linhas de orientação relativas às obrigações de declaração dos titulares de patentes e à emissão de licenças em condições equitativas, razoáveis e não discriminatórias (FRAND). Esta Comunicação procura explicitar e desenvolver os critérios apontados pelo TJUE no caso C-170/13, *Huawei* (EU:C:2015:477).

DIREITO DE AUTOR E DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

- **Obras de arte aplicada – STJ faz reenvio**

No contexto de um litígio entre duas empresas em que se discute a imitação de um modelo de calças de ganga (cfr. processo 268/13.2YHLSB.L1-7, decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 21 de Fevereiro de 2017), o Supremo Tribunal de Justiça suspendeu a instância e fez um reenvio para o Tribunal de Justiça (C-683/17, Cofemel), com as seguintes questões:

“1 – A interpretação dada pelo TJUE ao artigo 2.º, alínea a), da Diretiva 2001/29/CE opõe-se a uma legislação nacional - no caso, a norma constante do artigo 2.º, n.º 1, alínea i), do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos (CDADC) - que confira proteção jusautorais a obras de artes aplicadas, desenho ou modelo industriais ou obra de design que, extravasando o fim utilitário que servem, gerem um efeito visual próprio e marcante do ponto de vista estético, sendo a sua originalidade o critério central da atribuição da proteção, no âmbito dos direitos de autor?”

2 – A interpretação dada pelo TJUE ao artigo 2.º, alínea a), da Diretiva 2001/29/CE opõe-se a uma legislação nacional - no caso, a norma constante do artigo 2.º, n.º 1, alínea i), do CDADC - que confira proteção jusautorais a obras de artes aplicadas, desenho ou modelo industriais ou obra de design se, à luz de uma apreciação particularmente exigente quanto ao seu carácter artístico, e tendo em conta as concepções dominantes nos círculos culturais e institucionais, merecerem ser qualificadas como «criação artística» ou «obra de arte»?”

- **Cópia Privada e Comunicação ao Público na computação em nuvem**

O TJUE decidiu o reenvio no caso C-265/16, *VCast* ([EU:C:2017:913](#)) a 29 de Novembro de 2017, considerando que uma empresa comercial que forneça a particulares um serviço de gravação à distância, na nuvem, de cópias privadas de obras protegidas pelo direito de autor, através de um sistema informático, intervindo ativamente no ato de gravação dessas cópias sem o consentimento do titular dos direitos, comete um ilícito uma vez que pratica actos de comunicação ao público, os quais não são abrangidos pela excepção de cópia privada.

- **Tribunal Federal Alemão considera que a utilização de imagens de terceiros, obtidas a partir do motor de busca Google, num website, nem sempre é comunicação ao público.**

Numa decisão de 21 de Setembro de 2017 ([I ZR 11/16](#)), “*Vorschaubilder III*” o Bundesgerichtshof considerou que o dono de um website que inclua imagens de terceiros alojadas nos servidores da Google no seu site (através de *embedding*) só pratica um acto ilícito de comunicação ao público se agir com conhecimento da ilicitude da sua primitiva disponibilização. Distanciando-se da jurisprudência C-160/15, *GS Media* ([EU:C:2016:644](#)), o Tribunal não aplicou a presunção de conhecimento à empresa que explorava essas imagens no contexto de uma actividade lucrativa. De

acordo com o BGH, essa presunção não é aplicável quando a violação de direitos de autor seja perpetrada por um motor de busca.

DIREITO INDUSTRIAL

- **Uma interpretação surpreendente das reivindicações de uma patente viola o direito ao contraditório**

Na decisão R 0003/15 de 28 de Novembro de 2017 o Enlarged Board of Appeal do Instituto Europeu de Patentes considerou que a adopção de uma interpretação das reivindicações de uma patente que até então não havia sido discutida no processo violava o direito ao contraditório. Trata-se de uma posição que se aproxima da “proibição de decisões surpresa”.

- **Litígios sobre titularidade de direitos de propriedade industrial não são da competência exclusiva dos tribunais do país da respectiva concessão**

Em acórdão de 5 de Outubro de 2017 (C-341/16, *Hanssen Beleggingen* (EU:C:2017:738)), o TJUE concluiu que “O artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, deve ser interpretado no sentido de que não se aplica aos litígios que se destinem a determinar se uma pessoa foi acertadamente inscrita enquanto titular de uma marca.”. Este entendimento é conforme à jurisprudência anteriormente firmada em relação à titularidade do direito de patente (288/82, *Duijnste* (EU:C:1983:326)).

- **Esgotamento de direito de marca também opera quando a colocação no mercado é feita por empresa especialmente relacionada com o titular de direitos.**

No reenvio C-291/16, *Schweppes* (EU:C:2017:990), de 20 de Dezembro de 2017, o TJUE afirmou que o esgotamento do direito de marca é aplicável mesmo que o produto tenha sido inicialmente colocado no mercado por um terceiro: “Quando o titular, por si só ou coordenando a sua estratégia de marca com esse terceiro, continuou a favorecer de forma ativa e deliberada a aparência ou a

imagem de uma marca única e global, (...) ou existam relações económicas entre o titular e o referido terceiro, no sentido de que coordenam as suas políticas comerciais ou acordam no controlo conjunto da utilização da marca, pelo que têm a possibilidade de determinar, direta ou indiretamente, os produtos em que a referida marca é aposta e de controlar a sua qualidade.”

- **Sorvete feito com champagne pode utilizar licitamente essa denominação de origem para designar o produto**

Em resposta a um reenvio feito pelo *Bundesgerichtshof*, o TJUE considerou que a utilização em causa é relevante nos termos do Regulamento 1234/2007 (actualmente substituído pelo Regulamento UE 1308/2013), mas não constituirá usurpação, imitação ou evocação desde que o produto em causa tenha, “como característica essencial, um gosto gerado principalmente pela presença desse ingrediente na sua composição” (C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne. ALDI* (EU:C:2017:991), decisão de 20 de Dezembro de 2017)

III – EVENTOS E CURSOS

- **Prémio Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão 2018**

Estão abertas até 31 de maio de 2018 as candidaturas ao Prémio Professor Doutor José de Oliveira Ascensão 2018. Este prémio visa distinguir uma obra no domínio do Direito Intelectual, garantindo a respectiva publicação e um prémio monetário. O respetivo regulamento pode ser consultado [aqui](#).

- **Conclusão do II Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual no Porto**

Terminou a 6 de Janeiro o II Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual resultante da parceria estabelecida entre a APDI e a Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa.

- **Início do IX Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual 2018**

Teve início a 20 de Janeiro o IX Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual. O Curso tem o seguinte programa:

MÓDULO I
DIREITO DE AUTOR E DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

1. Introdução
2. O Direito Internacional de Autor
3. O objeto da proteção
4. A autoria
5. Obras complexas
6. O Direito Patrimonial de Autor
7. O Direito pessoal de autor
8. A gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos
9. Vicissitudes do direito de autor
10. Autorizações (licenças) contratuais de utilização da obra
11. Os direitos conexos
12. A tutela legal do direito de autor e dos direitos conexos
13. O Direito de Autor na Sociedade da Informação

MÓDULO II
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1. Introdução
2. A tutela internacional da propriedade industrial
3. Patentes
4. Modelos de utilidade
5. Desenhos e modelos industriais
6. Marcas
7. Logótipos
8. Denominações de origem e indicações geográficas
9. Procedimentos do INPI – Visão Geral
10. Invalidez da atribuição do direito industrial
11. Limites ao exclusivo legal
12. Esgotamento de direitos industriais
13. Nomes de domínio e tutela da marca na Internet
14. Contratos sobre direitos industriais
15. Arbitragem em matéria de propriedade industrial

NEWSLETTER


Associação Portuguesa de Direito Intelectual

16. Segredo comercial
17. Concorrência desleal
18. Tutela dos direitos industriais

- **Curso de Verão “Direito da Propriedade Intelectual: O Estado das Questões em 2018”**

Decorrerá de 2 a 6 de Julho de 2018 o curso em epígrafe, que terá o seguinte programa:

2.ª FEIRA – 2/07/18

A Reforma do Código da Propriedade Industrial

9h30 – 11h00

Traços gerais da reforma

(Prof. Doutor João Paulo Remédio Marques)

11h30 – 13h00

Alterações ao regime das patentes de invenção

(Prof. Doutor Pedro Caridade de Freitas)

15h00 – 16h30

Alterações ao regime dos modelos de utilidade

(Prof. Doutor Pedro Sousa e Silva)

3.ª FEIRA – 3/07/18

A Reforma do Código da Propriedade Industrial (cont.)

9h30-11h00

A transposição da Diretiva sobre as marcas

(Prof. Doutor Luís Couto Gonçalves)

11h30 – 13h00

A transposição da Diretiva sobre segredos de negócio

(Mestra Ana Pereira da Silva)

15h00 – 16h30

As alterações ao regime da arbitragem necessária de litígios em matéria de patentes farmacêuticas
(Prof. Doutor Dário Moura Vicente)

4.ª FEIRA – 4/07/18

A nova dimensão internacional da propriedade industrial

9h30 – 11h00

A Patente Europeia de Efeito Unitário e o Tribunal Unificado de Patentes

(Dr.ª Teresa Anselmo Vaz)

11h30 – 13h00

A Marca UE

(Prof.ª Doutora Maria Miguel Carvalho)

15h00 – 16h30

O Acordo EU-Mercosul e a propriedade industrial

(Prof. Doutor José Augusto Fontoura Costa)

5.ª FEIRA – 5/07/18

A reforma europeia do Direito de Autor

9h30 – 11h00

Novas exceções ao direito de autor?

(Prof. Doutor José Alberto Vieira)

11h30 – 13h00

Novos deveres para os prestadores de serviços de Internet?

(Mestre Nuno Sousa e Silva)

15h00 – 16h30

Um novo direito conexo para os editores?

(Prof. Doutor Alberto Sá e Melo)

6.ª FEIRA – 6/07/18

Direito da sociedade da informação

9h30 – 11h00

O Regulamento Geral Sobre a Proteção de Dados e o seu significado para as empresas
(Prof.ª Doutora Sofia Casimiro)

11h30 – 13h00

O Regulamento Geral Sobre a Proteção de Dados e o seu significado para os particulares
(Prof. Doutor Alexandre Sousa Pinheiro)

15h00 – 16h30

O Regulamento Geral Sobre a Proteção de Dados e o seu significado para a Administração Pública
(Prof.ª Doutora Filipa Calvão)
(a confirmar)

Inscrições em: s.geral@apdi.pt

IV – PUBLICAÇÕES

- **Revista de Direito Intelectual n.º02/2017**

O n.º 02-2017 da Revista de Direito Intelectual foi publicado na segunda semana de Março, com o seguinte conteúdo:

I – Artigos Doutrinários

Direito de Autor

A modernização do Direito de Autor na União Europeia – O pacote legislativo da Comissão – Alexandre Dias Pereira

As alterações à (nova) lei da gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos (Decreto-Lei n.º 100/2017, de 23 de agosto) – Tito Rendas

NEWSLETTER


Associação Portuguesa de Direito Intelectual

Propriedade Industrial

Logótipos (ou das imperfeições de um legislador – Alberto Ribeiro de Almeida

Patentes Farmacêuticas e medicamentos Genéticos: Uma análise das suas principais características no ordenamento jurídico português e brasileiro – Kátia Karime

Nova diretiva europeia sobre marcas e a sua transposição para a ordem jurídica portuguesa – Maria Miguel Carvalho

Patentes de células estaminais: a situação europeia em confronto com o Direito dos EUA - Nuno Sousa e Silva

A Arbitragem Voluntária e a Propriedade Intelectual – Vítor Palmela Fidalgo

II - Legislação e Jurisprudência Comentadas

Direito de Autor

Acórdão do Superior Tribunal de Justiça do Brasil (processo nº 2012/0162477)

Os Contratos Ghostwriting no Direito de Autor: Comentário ao Acórdão Bruna Surfistinha do Superior Tribunal de Justiça do Brasil (processo nº 2012/0162477) – Ana Paula Vilarim Barbosa Araújo

Propriedade Industrial

Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 14 de setembro de 2017 (Proc. C-52/16)

A denominação de origem anterior e o impedimento de registo de marca da União Europeia (Comentário ao Acórdão do Tribunal de Justiça, de 14 de setembro de 2017 – Caso «Porto/Port Charlotte») – Maria Miguel Carvalho

Acórdão “Port Charlotte”: “Hard cases make bad law” ...

Comentário ao Acórdão do Tribunal de Justiça de 14.09.2017, no Proc. C-52/16P – Pedro Sousa e Silva

III – Notícias

III Congresso de Propriedade Intelectual

Congresso “Direito e Robótica”

IX Curso de Pós-Graduação em Direito Intelectual - 2018

NEWSLETTER


Associação Portuguesa de Direito Intelectual