



COMISSÃO
EUROPEIA

Bruxelas, 6.6.2024
COM(2024) 232 final

Recomendação de

DECISÃO DO CONSELHO

**que autoriza a abertura de negociações relativas ao Tratado sobre o Direito dos
Desenhos e Modelos**

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DA PROPOSTA

Razões e objetivos da proposta

O Comité Permanente do Direito das Marcas, dos Desenhos e Modelos Industriais e das Indicações Geográficas funciona como fórum da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) para debater questões, facilitar a coordenação e fornecer orientações sobre o desenvolvimento internacional progressivo do direito das marcas, desenhos e modelos industriais e indicações geográficas, incluindo a harmonização das legislações e procedimentos nacionais.

As primeiras propostas de harmonização internacional e simplificação dos procedimentos de registo de desenhos e modelos foram apresentadas ao Comité Permanente em 2005.

Após um levantamento das possíveis áreas de convergência até 2009, o secretariado do Comité Permanente apresentou ao comité, em 2010, o primeiro projeto de disposições sobre a legislação e a prática em matéria de desenhos e modelos industriais.

Em termos históricos, a União Europeia (UE ou União) tem sido fortemente a favor da harmonização no setor dos desenhos e modelos e tem apelado à convocação de uma conferência diplomática para adotar um Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos («Tratado»), que teria potencial para beneficiar todos os Estados-Membros da OMPI, independentemente do seu nível de desenvolvimento.

Em 2022, a Assembleia Geral da OMPI decidiu convocar duas conferências diplomáticas, a realizar até 2024: uma conferência para concluir um instrumento jurídico internacional relativo à propriedade intelectual, aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos (instrumento RG) e a outra para celebrar e adotar um Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos.

A fim de preparar a conferência diplomática e estabelecer as modalidades necessárias dessa conferência, a Assembleia Geral da OMPI decidiu convocar um comité preparatório para o segundo semestre de 2023. O comité preparatório analisou o projeto de regulamento interno a apresentar para adoção pela conferência diplomática, a lista de convidados a participar na conferência e os projetos de convite, bem como outras questões organizacionais relacionadas com a conferência. O comité preparatório aprovou igualmente a proposta de base relativa às disposições administrativas e finais do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos.

O Comité Preparatório decidiu convidar a UE para a conferência diplomática na qualidade de delegação especial.

A Assembleia Geral da OMPI ordenou ainda que o Comité Permanente do Direito das Marcas, dos Desenhos e Modelos Industriais e das Indicações Geográficas se reunisse numa sessão especial no segundo semestre de 2023, antes do comité preparatório, a fim de colmatar as lacunas existentes no projeto de Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos a um nível suficiente.

2. RESULTADOS DA CONSULTA DAS PARTES INTERESSADAS E DAS AVALIAÇÕES DE IMPACTO

Não aplicável.

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DA RECOMENDAÇÃO

Proposta básica sobre o Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos

O objetivo do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos é harmonizar determinados aspetos e formalidades processuais dos pedidos de desenhos e modelos industriais. Trata, por exemplo, das diferentes etapas para a apresentação de um pedido, a publicação dos pedidos, o período de carência, a representação do desenho ou modelo no pedido, a descrição e a obrigação de registar as licenças nos registos de propriedade intelectual. No entanto, não afeta questões de direito substantivo (a definição de um desenho ou modelo, as condições de validade ou o âmbito da proteção).

O Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos contém essencialmente disposições processuais em matéria de definições (artigo 1.º), princípios gerais (artigo 1.º-A), âmbito de aplicação (artigo 2.º), conteúdo dos pedidos de desenhos e modelos (artigo 3.º), representação (artigo 4.º), regras para a atribuição de uma data de depósito (artigo 5.º), regras relativas ao período de carência para o depósito de um pedido de desenho ou modelo em caso de divulgação anterior (artigo 6.º), obrigação de apresentar o pedido em nome do autor (artigo 7.º), alterações e divisões (artigo 8.º), publicação do desenho ou modelo (artigo 9.º), comunicações (artigo 10.º), conteúdo dos pedidos de renovação (artigo 11.º), medidas de compensação em matéria de prazos (artigos 12.º a 13.º), correção ou aditamento de reivindicações de prioridade (artigo 14.º), pedidos de registo de uma licença e efeitos do não registo de uma licença (artigo 15.º a 17), indicação do titular da licença (artigo 18.º), registo da mudança de proprietário (artigo 19.º), alterações de nomes ou endereços (artigo 20.º), correção de erros (artigo 21.º), assistência técnica às partes contratantes (artigo 22.º) e regulamentos anexados ao Tratado (artigo 23.º).

Além disso, o artigo 3.º do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos permitiria às partes contratantes exigir aos requerentes que divulgassem a origem ou fonte das expressões culturais tradicionais, dos conhecimentos tradicionais ou dos recursos biológicos/genéticos utilizados ou incorporados no desenho ou modelo industrial. Embora seja de natureza diferente do requisito de divulgação obrigatória proposto no instrumento RG, que as partes contratantes seriam obrigadas a introduzir no seu direito interno, o Tratado pode ainda assim ter efeitos disruptores na obtenção da proteção de desenhos e modelos nas jurisdições que optem pela sua aplicação.

As disposições administrativas e as cláusulas finais contêm o quadro institucional que regerá o Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos. Aí se inclui a assembleia, na qual as partes contratantes estarão representadas e tratarão de todas as questões referentes à manutenção e ao desenvolvimento do Tratado, entre outras tarefas (artigo 24.º), e a secretaria internacional da OMPI, que terá de desempenhar as funções administrativas relativas ao Tratado (artigo 25.º).

São igualmente estabelecidas regras sobre a revisão do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos (artigo 26.º), a elegibilidade das partes contratantes (artigo 27.º), a entrada em vigor (artigo 28.º), a denúncia (artigo 30.º), as línguas, a assinatura e o depositário (artigos 31.º e 32.º).

O Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos Industriais beneficiará, em especial, as indústrias criativas e os criadores industriais, tornando o registo internacional de desenhos e

modelos mais fácil e previsível. No entanto, o requisito de divulgação pode ser considerado incoerente com as regras processuais em matéria de procedimentos de conceção industrial.

Competência da UE

É necessário proceder a uma avaliação preliminar da competência da UE antes do início das negociações sobre o texto do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos na conferência diplomática. A avaliação preliminar não afeta a avaliação final da competência da UE, que deve ser realizada depois de as partes nas negociações chegarem a acordo sobre o texto. A este respeito, o artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) são relevantes para a decisão sobre a competência da UE no que diz respeito ao Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos.

Nos termos do artigo 3.º, n.º 1, do TFUE, a UE tem competência exclusiva em matérias no âmbito da política comercial comum. Os compromissos internacionais relativos à propriedade intelectual podem ser abrangidos pela política comercial comum se apresentarem uma ligação específica com o comércio internacional, na medida em que: i) se destinam essencialmente a promover, facilitar ou regular esse comércio; e ii) tenham efeitos diretos e imediatos sobre ele. De modo a avaliar se estas condições são cumpridas, é necessário ter em conta a finalidade e o conteúdo dos compromissos internacionais.

O objetivo do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos é harmonizar os procedimentos de aplicação de desenhos e modelos industriais, estabelecendo assim regras comuns para o setor. No entanto, o projeto de texto do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos não tem qualquer disposição específica que especifique o seu objetivo. Contribui para a segurança jurídica e a coerência e, por conseguinte, beneficia o sistema de desenhos e modelos industriais. A harmonização dos requisitos formais e do período de carência, com base no qual os requerentes podem obter proteção de desenhos e modelos, contribui para a participação em pé de igualdade dos operadores económicos que operam em todo o mundo. Com base nestes elementos, pode concluir-se que o principal objetivo do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos é melhorar a eficácia, a transparência, a coerência e a segurança jurídica do sistema de desenhos e modelos industriais, de modo a promover, facilitar e reger o comércio internacional.

O conteúdo do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos trata principalmente das formalidades aplicáveis aos pedidos de desenhos e modelos e não contém disposições substantivas (elegibilidade dos desenhos e modelos para proteção, âmbito de proteção dos desenhos e modelos, etc.), para além do período de carência. Pode considerar-se que a harmonização das formalidades afeta o comércio internacional. Por exemplo, no processo C-389/15¹, o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que a criação de um mecanismo de registo único levaria a que o Acordo de Lisboa revisto relativo às denominações de origem e às indicações geográficas tivesse o efeito direto e imediato de alterar as condições relevantes entre a UE e os países terceiros (ver ponto 70). Além disso, o Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos inclui uma disposição substantiva (artigo 6.º): a harmonização do período de carência (para 6 ou para 12 meses). A duração do período de carência tem um efeito direto sobre a elegibilidade da proteção de um desenho ou modelo que tenha sido divulgado antes do depósito de um pedido de proteção de desenhos e modelos. Esta disposição do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos poderia ter efeitos diretos e imediatos nos litígios em matéria de desenhos e modelos que surjam no contexto do comércio internacional de mercadorias elegíveis para proteção de desenhos e modelos.

¹ Acórdão de 25 de outubro de 2017, C-389/15, EU:C:2017:798

Nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do TFUE, a UE dispõe de competência exclusiva para celebrar acordos internacionais, desde que o referido acordo seja suscetível de afetar regras comuns da UE ou de alterar o alcance das mesmas se os compromissos disserem respeito a um domínio já em grande medida abrangido por essas regras (sem que os domínios tenham de coincidir totalmente). Uma análise efetuada nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do TFUE deve ter em conta: i) os domínios abrangidos pelas regras da UE e pelas disposições do projeto de acordo internacional; ii) a sua evolução futura previsível; e iii) a natureza e o teor dessas regras e disposições, a fim de determinar se o acordo internacional é suscetível de pôr em causa a aplicação uniforme e coerente das regras da UE e o bom funcionamento do sistema que instituem.

Há dois atos legislativos da UE (e duas propostas legislativas) para os desenhos e modelos, cuja pertinência deve ser avaliada no contexto do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos.

Diretiva 98/71/CE relativa à proteção jurídica de desenhos e modelos

Proposta de diretiva relativa à proteção legal de desenhos ou modelos 2022/0392(COD)

O Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos é aplicável a todos os desenhos e modelos industriais que possam ser registados nos termos da legislação de uma parte contratante (artigo 2.º). Inclui disposições que regem o procedimento aplicável aos pedidos e ao registo de desenhos ou modelos, incluindo os requisitos permitidos que podem ser incluídos nos pedidos (artigo 3.º), as regras relativas às datas de depósito (artigo 5.º), as regras relativas ao período de carência (artigo 6.º), os prazos e as medidas de compensação (artigo 12.º). Inclui igualmente disposições específicas relativas ao restabelecimento dos direitos (artigo 13.º) e à correção de erros (artigo 21.º). Algumas destas disposições deixam uma certa margem de manobra às partes contratantes. Por exemplo, o artigo 3.º (relativo aos pedidos) prevê que «[q]ualquer parte contratante pode exigir que um pedido contenha alguns ou todos os seguintes elementos...». No entanto, essa margem de manobra não é absoluta, uma vez que o artigo 3.º, n.º 2, dispõe que «[n]ão pode exigir-se qualquer indicação ou elemento relativamente ao pedido, para além dos referidos no n.º 1 e no artigo 10.º». Por conseguinte, o artigo estabelece um limite externo ao âmbito da liberdade da parte contratante de determinar os seus próprios requisitos processuais. Por outro lado, algumas disposições permitem que as partes contratantes derroguem as obrigações substantivas nos casos em que a concessão do pedido não seja autorizada ao abrigo do direito interno (ver, por exemplo, o artigo 21.º sobre a correção de erros).

A Diretiva 98/71/CE («diretiva») harmoniza determinados aspetos do direito substantivo em matéria de desenhos e modelos dos Estados-Membros da UE. O artigo 6.º da diretiva prevê um período de carência para obter a proteção de desenhos ou modelos anteriormente divulgados — o mesmo objeto que o artigo 6.º do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos regula.

A evolução futura previsível do direito da UE também deve ser tida em conta na análise da competência para celebrar o Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos. A proposta de diretiva relativa à proteção legal de desenhos e modelos 2022/0392 (COD) («diretiva proposta») foi adotada pela Comissão em 28 de novembro de 2022 e está agora sujeita a adoção pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho no âmbito do processo legislativo ordinário no final de 2024.

A diretiva proposta visa harmonizar a legislação em matéria de desenhos e modelos não só do ponto de vista material, mas também no que diz respeito a determinados aspetos de procedimento e registo. Inclui novas disposições sobre os requisitos do pedido (artigo 25.º), a

representação do desenho ou modelo (artigo 26.º), a data de depósito (artigo 28.º) e o adiamento da publicação (artigo 30.º), todas matérias igualmente reguladas pelo Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos.

Quanto aos seus objetivos, o considerando 10) da diretiva proposta prevê que «é necessário aproximar as regras processuais de modo a facilitar a aquisição, gestão e proteção dos direitos sobre desenhos ou modelos na União. Por conseguinte, devem ser alinhadas determinadas regras processuais de base no domínio do registo de desenhos ou modelos nos Estados-Membros e no sistema de desenhos ou modelos da UE. No que se refere aos procedimentos previstos na legislação nacional, é suficiente definir princípios gerais, dando liberdade aos Estados-Membros para estabelecerem regras mais específicas.»

Relativamente à relação entre procedimentos nacionais e o direito da UE, o considerando 3) da diretiva proposta reconhece explicitamente que «a coexistência e o equilíbrio dos sistemas de proteção de desenhos ou modelos a nível nacional e da União constituem a pedra angular da abordagem da União à proteção da propriedade intelectual.» O considerando 9) prevê que «torna-se necessário alargar a aproximação das legislações alcançada pela Diretiva 98/71/CE a outros aspetos do direito substantivo em matéria de desenhos ou modelos que rege os desenhos ou modelos protegidos através do registo nos termos do Regulamento (CE) n.º 6/2002».

Quanto à forma como as disposições são formuladas, há alguma variação entre as diferentes obrigações. Em alguns aspetos, a diretiva proposta estabelece requisitos mínimos obrigatórios, mas deixa aos Estados-Membros a possibilidade de adotarem medidas adicionais. Por exemplo, o artigo 25.º estabelece os requisitos mínimos do pedido. Outras disposições são inteiramente facultativas. Por exemplo, o artigo 28.º, n.º 2, permite que os Estados-Membros imponham uma taxa à atribuição da data do depósito (mas não a torna obrigatória). Uma terceira categoria de disposições combina uma regra fixa com o direito de cobrar taxas (veja-se por exemplo o artigo 25.º, n.º 2, relativo ao depósito). Com efeito, a diretiva fixa expressamente vários prazos. Deixa-se aos Estados-Membros uma maior margem para determinar os procedimentos nacionais de nulidade, mas esses procedimentos devem, no entanto, respeitar determinados requisitos mínimos (artigo 31.º).

Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários

Proposta de regulamento 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

O Regulamento (CE) n.º 6/2002 estabelece um sistema à escala da UE para obter um desenho ou modelo comunitário abrangido pela proteção unitária. Estabelece igualmente o procedimento de registo de desenhos ou modelos comunitários junto do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia. Todas as disposições do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos têm equivalentes neste regulamento. Quer isto dizer que os compromissos assumidos pela UE ao celebrar o Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos se inserem num domínio já abrangido pelo direito da UE.

Tendo em conta a evolução futura previsível do direito da UE, a proposta de regulamento 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 («regulamento proposto») foi adotada pela Comissão em 28 de novembro de 2022 e está agora sujeita a adoção pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho no âmbito do processo legislativo ordinário no final de 2024.

O regulamento proposto visa modernizar e melhorar as disposições em vigor e melhorar a acessibilidade, a eficiência e a acessibilidade económica da proteção de desenhos e modelos da UE. As disposições do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos têm também os seus equivalentes no regulamento proposto.

Apreciação

As matérias abrangidas pelo âmbito de aplicação do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos devem ser consideradas da competência exclusiva da União.

Em primeiro lugar, as matérias reguladas pelo Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos inserem-se num domínio já regulado pelo direito da União, como se vê pelo âmbito de aplicação substancial do Regulamento (CE) n.º 6/2002 e pela harmonização do período de carência para a obtenção da proteção de desenhos ou modelos anteriormente divulgados no artigo 6.º da diretiva.

Em segundo lugar, o mesmo domínio é afetado pela evolução futura previsível do direito da União, tal como resulta do regulamento proposto e da diretiva proposta. Com efeito, a diretiva proposta reflete uma escolha explícita do legislador da União de regulamentar e harmonizar os requisitos processuais no domínio dos desenhos e modelos que tinham sido deixados à discrição dos Estados-Membros na Diretiva 98/71/CE. Ao seguir essa substancial harmonização adicional, a diretiva proposta deixará apenas uma certa margem de manobra residual aos Estados-Membros no que diz respeito a questões processuais.

Com base nas disposições precedentes, decorre que a celebração do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos é abrangida pela competência exclusiva da UE nos termos do artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, do TFUE.

Recomendação de

DECISÃO DO CONSELHO

que autoriza a abertura de negociações relativas ao Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 218.º, n.ºs 3 e 4,

Tendo em conta a recomendação da Comissão Europeia,

Considerando o seguinte:

- (1) Desde 2005 que estão em curso, sob os auspícios da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), esforços para harmonizar a nível internacional certos aspetos processuais relativos aos pedidos de desenhos e modelos industriais.
- (2) Em resultado destes esforços, a assembleia geral da OMPI convocou em 2022 uma conferência diplomática para concluir e adotar um Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos, que terá lugar até 2024.
- (3) A conferência diplomática para negociar as futuras disposições do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos deverá ter lugar entre 11 e 22 de novembro de 2024.
- (4) O objetivo do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos é harmonizar determinados procedimentos e formalidades de pedidos de desenhos e modelos industriais em benefício das indústrias criativas e dos criadores industriais, ao tornar o registo internacional de desenhos e modelos mais fácil e previsível.
- (5) A União deve participar nas negociações relativas ao Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.º

A Comissão fica autorizada a iniciar, em nome da União, a negociação de um Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em consulta com o Grupo da Propriedade Intelectual (comité especial).

Artigo 2.º

As diretrizes de negociação constam do anexo da presente decisão.

Artigo 3.º

A destinatária da presente decisão é a Comissão.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Conselho
Charles Michel
O Presidente