



Universidade do Minho
Escola de Direito

Diana Filipa Guimarães Fidalgo Roque

**A proteção cumulativa do *design* pelo
Direito de Autor e pelo Direito da
Propriedade Industrial - o caso especial
do contrato de trabalho**

Diana Filipa Guimarães Fidalgo Roque
**A proteção cumulativa do *design* pelo Direito de Autor e pelo Direito
da Propriedade Industrial - o caso especial do contrato de trabalho**



Universidade do Minho
Escola de Direito

Diana Filipa Guimarães Fidalgo Roque

**A proteção cumulativa do *design* pelo
Direito de Autor e pelo Direito da
Propriedade Industrial - o caso especial
do contrato de trabalho**

Dissertação de Mestrado
Mestrado em Direito dos Contratos e das Empresas

Trabalho efetuado sob a orientação do
Professor Doutor Luís Couto Gonçalves

DECLARAÇÃO

Nome: Diana Filipa Guimarães Fidalgo Roque

Endereço eletrónico: diana.f.roque@hotmail.com

Título da tese:

A proteção cumulativa do *design* pelo Direito de Autor e pelo Direito da Propriedade Industrial – o caso especial do contrato de trabalho

Orientador: Professor Doutor Luís Couto Gonçalves

Ano de conclusão: 2015

Tese de Mestrado em Direito dos Contratos e das Empresas.

É autorizada a reprodução integral desta dissertação, apenas para efeitos de investigação mediante declaração escrita do interessado, que a tal se compromete.

Universidade do Minho, 30 de outubro de 2015

Assinatura: _____

Agradecimentos

Aos meus pais que me ensinaram a ver que as adversidades da vida não nos definem e que aquilo que “não nos mata fortalece”. Ao meu irmão por ser uma referência e por me inspirar a ser um bom exemplo. Ao André que está sempre disponível e acredita em mim mesmo quando eu não acredito.

À Rita, à Néné, à Joana e à Ana Margarida que para além de me acompanharem no Direito também me acompanham na vida.

À Valdemar Gonçalves & Associados que tanto me fez crescer nos últimos anos e por quem nutro um enorme carinho.

Ao meu orientador, Professor Doutor Luís Couto Gonçalves, um agradecimento especial por me ter recebido a mim e a este meu projeto e que, para além de ser uma referência na área, demonstrou um profissionalismo que procurarei seguir na minha vida profissional.

Resumo

Dada a vasta oferta de produtos existentes no mercado, o *design* acaba por assumir grande relevância, sendo frequentemente determinante na escolha do consumidor. Dada a importância da aparência, compreende-se que o produtor opte por investir cada vez mais e que, a par da novidade e da singularidade do aspeto do produto, se acabe por criar verdadeiras obras de arte.

Nestes casos em que o *design* consubstancia uma obra de arte gera-se uma situação de alguma complexidade no que respeita à proteção conferida pelo direito que se vê obrigado a chamar à colação duas áreas diferentes que assentam em lógicas bem distintas: o Direito de Autor e o Direito de Propriedade Industrial. Na verdade, apesar de ambos os direitos serem provenientes da Propriedade Intelectual e pretendam com a proteção por eles conferida a uma determinada criação incentivar e recompensar o criador, não raras as vezes acabam por apresentar soluções contraditórias, deixando na mão do aplicador do Direito uma verdadeira bomba-relógio.

Pese ainda que o *design* frequentemente é criado no âmbito de um contrato de trabalho, e, por esse motivo, uma situação já de si bastante complexa acaba por assumir contornos difíceis de destrinçar.

O que nos propomos resolver com este estudo é precisamente o problema que o legislador não logrou responder: o que se deve fazer quando o *design* é protegido cumulativamente pelo Direito de Autor e pelo Direito de Propriedade Industrial no âmbito de um contrato de trabalho.

Vamos então assinalar os pontos em que o Direito de Autor e o Direito de Propriedade Industrial diverge no Direito Português, através da análise do regime de cada um e da sua implicação no contrato de trabalho.

Dada a complexidade desta questão quando confrontada com o direito vigente em Portugal, optamos por não fazer um estudo pormenorizado do disposto nos outros ordenamentos jurídicos e do Direito da UE, servindo-nos destes apenas quando o considerarmos necessário para alcançar uma solução.

Palavras-chave: propriedade intelectual; direito do trabalho; desenhos ou modelo; direito de autor; direito de propriedade industrial; cumulação de proteção.

Abstract

Given the vast amount of products offered on the market, design is of great relevance, frequently being the determinant factor in consumer choice. Because aesthetic is so important, it becomes quite understandable why producers choose to increasingly invest in this aspect which simultaneously, by the novelty and singularity of a design, ends up creating works of art.

In a situation where design coalesces with art, there is the creation of a rather complex situation in regards to its protection guaranteed by law, making it so that one has to face two different branches of law that each have a different basis in logic: Copyright Law and Industrial Property Law. Even though both have their origin in Intellectual Property Law, which intends to secure the protection of certain creations and its creators, it is not rare that they end up providing conflicting solutions, leaving a ticking time bomb in the hands of those who apply the law.

Design is frequently created in the context of a labour contract, and for that reason, an already complex situation becomes even more complex.

What we propose to do in this study is to find a solution to the problem that the lawmaker has no answer for: What to do when design is protected by both Copyright and Industrial Property Law.

We will point out the discrepancies between Copyright and Industrial Property Law in Portuguese legislation by analysing both regimes and their implications in labour contracts.

Given how complex the matter is in Portuguese Law, we have opted to not go into depth into the law of other countries and EU law, considering foreign law only to find solutions to this existing problem.

Keywords: intellectual property; labour law; design; copyright; industrial property; overlap of protection.

Índice

Nota Prévia	1
Introdução.....	3
Capítulo I: Direito de Autor e o Contrato de Trabalho.....	7
1. Atividade criativa como objeto do contrato de trabalho.....	7
2. A proteção da titularidade da obra pelo Direito de Autor no Contrato de Trabalho 17	
3. Direitos de autor: o direito pessoal e o direito patrimonial no cumprimento de um contrato de trabalho	37
Capítulo II: Direito de Propriedade Industrial e o Contrato de Trabalho.....	53
1. O contrato de trabalho e a proteção do desenho ou modelo pelo Direito da Propriedade Industrial	53
Capítulo III: Requisitos de Proteção dos desenhos e modelos	63
1. Proteção pelo Direito de Propriedade Industrial: desenhos ou modelos	63
2. Proteção pelo Direito de Autor: desenhos ou modelos.....	78
Capítulo IV: A Proteção Cumulativa do Desenho e Modelo.....	85
1. Enunciado do Problema: Sistema de cúmulos de Proteção	85
2. O Sistema Adotado pelo Direito Português.....	90
Capítulo V: Titularidade do Direito sobre o Desenho ou Modelo no Contrato de Trabalho e o Sistema Cumulativo no Direito Português	99
Conclusão.....	109
Bibliografia.....	111

Lista de Abreviaturas

- **ADPIC/TRIPS/TRLPI** - Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio.
- **Art.** – Artigo.
- **CC/Cód. Civ.** – Código Civil.
- **CDADC/CDA** - Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
- **CT** – Código do Trabalho.
- **CPI** - Código da Propriedade Industrial.
- **DDM/Diretiva** - Diretiva dos Desenhos ou Modelos (Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998, relativa à proteção legal de desenhos e modelos).
- **DM** – Desenho ou Modelo.
- **ECDU** – Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de Novembro.
- **ECJI** – Estatuto da Carreira de Investigação Científica, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/99 de 20 de Abril.
- **INPI** - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
- **Regulamento/RDM** - Regulamento dos Desenhos ou Modelos Comunitário (Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários).
- **UE** – União Europeia.
- **UrhG** – Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.

Nota Prévia

A temática que se pretende analisar com este estudo insere-se no âmbito de três ramos do Direito: o Direito de Propriedade Industrial, o Direito de Autor e o Direito do Trabalho.

Não obstante reconhecermos que são ramos do Direito bastante distintos, não podemos deixar de ter em atenção que na prática surgem relações jurídicas que necessariamente chamam à colação estes três ramos do Direito e que exigem a sua compatibilização.

Desta feita, cabe-nos explicar com mais detalhe a questão que nos propomos tratar com a presente dissertação, implicando para a sua compreensão, a enunciação de breves considerações que resultaram do estudo que foi por nós feito, em virtude de conseguir alcançar um possível tema e que, em última *ratio*, levaram à escolha do mesmo.

Com o passar dos tempos e com a evolução do próprio direito no âmbito da sociedade, usando as palavras proferidas pelo Professor Oliveira Ascensão, “A situação económico-social do autor não corresponde hoje à visão clássica do criador independente, como que artesanal na elaboração da obra”.

De facto, o Direito de Autor e da Propriedade Industrial assumem uma grande importância nos tempos que correm estando, por isso, na ordem do dia. Pela grande evolução e desenvolvimento tecnológico a que temos vindo a assistir, torna-se inevitável o emergir de situações que reclamam a tutela das criações humanas, seja a nível artístico, económico ou até científico. Neste sentido, facilmente compreendemos que essas criações enfrentam novos obstáculos no que concerne aos mecanismos existentes para a sua proteção.

Ao exposto somam-se as forças de mercado, agora com contornos bem distintos daqueles que existiam à data do nascimento destes ramos do direito, e a necessidade de os produtores arranjam formas originais de captar o consumidor, de maneira a conseguir obter um lugar de destaque no mercado.

Deste modo, e dada a referida necessidade dos produtores se destacarem pela diferença, recorre-se ao *design*, vulgo desenho ou modelo, que surge precisamente desta conjugação dos ramos do direito *supra* referidos, e para o qual a tutela oferecida pelo nosso legislador não resulta muito clara.

Assim, consideramos que se justifica a escolha deste tema para a presente dissertação, dado o número de questões que a ele se encontram associadas.

Com efeito, suscitam-se dúvidas quanto a saber em que ramo do Direito esta criação pode ser enquadrada: se no Direito de Autor, no Direito de Propriedade Industrial ou se poderá ser enquadrada nestes dois ramos do direito em simultâneo. É que, saliente-se, esta distinção assume uma relevância acrescida, na medida em que poderá dar origem a possíveis incompatibilidades, uma vez que são ramos do direito distintos.

Assim, *quid iuris* se a referida criação cumprir os requisitos de ambos? Poderá haver um cúmulo de proteções pelos dois institutos? Ou ter-se-á de optar por um deles? O que fazer quando se geram incompatibilidades entre os dois ramos do direito?

Estas são algumas das questões sobre as quais nos propomos debruçar com o presente estudo, sem nunca nos afastarmos do cerne essencial do tema, e atendendo à situação em concreto que nos propomos tratar que é o caso específico do contrato trabalho.

Isto é, tendo sido a criação conduzida pelo trabalhador, e verificando-se os requisitos de proteção tanto ao abrigo do Direito de Autor, como do Direito de Propriedade Industrial, quem é o titular dos direitos em causa? O trabalhador ou o empregador? A quem pertence o direito? De que forma é tutelada a posição do trabalhador?

Posto isto, e atendendo ao contributo da melhor doutrina como auxiliar no tratamento deste tema, pretendemos problematizar as questões mais importantes que surgem neste âmbito, pugnando por adotar uma visão crítica e personalizada acerca das mesmas.

Para tal, por considerarmos que o tratamento desta questão a tal nos exigia, começamos por explicar o regime do Direito de Autor e do Direito de Propriedade Industrial quando aplicado a um contrato de trabalho, bem como por abordar os requisitos exigidos por cada um deles para que possa ser chamada à colação a sua proteção.

Para esse fim, optamos por nos circunscrever apenas à doutrina e ao disposto na lei portuguesa, sem prejuízo de, quando necessário, recorrermos a uma análise comparativa do direito face a outros ordenamentos jurídicos e do direito estabelecido pela UE, para melhor compreensão do direito interno e também para procurar soluções para as questões que aqui nos propusemos a analisar.

Introdução

O Direito de Autor, tal como refere o n.º 1 do artigo 1.º CDADC, tem por objeto as obras intelectuais “do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, que, como tais, são protegidas nos termos deste Código, incluindo-se nessa proteção os direitos dos respetivos autores”. Por outras palavras, o Direito de Autor “protege as criações do espírito, criações essas que são fruto do esforço e engenho intelectuais do autor e que enriquecem o quadro cultural disponível”¹.

Com o intuito de maior delimitação do âmbito de proteção do referido código, o n.º 2 do artigo 1.º CDADC, prescreve que “As ideias, os processos, os sistemas, os métodos operacionais, os conceitos, os princípios ou as descobertas não são, por si só e enquanto tais, protegidos nos termos deste Código”².

Retiramos da leitura das referidas normas que o carácter criativo é uma *conditio sine qua non* para que se possa cair no âmbito de proteção do Direito de Autor. Neste sentido, ensina MENEZES LEITÃO que se exige “que a obra represente uma criação de valores que se distinga, quer do património intelectual já existente, quer da realidade concreta que pretenda representar”³.

Temos, então, novamente nas palavras de MENEZES LEITÃO, que “A partir do momento em que exista uma intervenção humana, de cariz original, já é porém, possível configurar uma obra”⁴.

Posta esta breve explicação sobre o âmbito de proteção deste ramo do direito, cabe-nos agora indagar sobre a própria noção de autor. A este propósito, estabelece o CDADC a presunção *auctor est quem opus demonstrat*, o que significa que se presume que o autor é “aquele cujo nome tiver sido indicado como tal na obra, conforme o uso consagrado, ou anunciado em qualquer forma de utilização ou comunicação ao público”⁵.

¹ Patrícia AKESTER, *Direito de Autor em Portugal, nos PALOP, na União Europeia e nos Tratados Internacionais*, Coimbra, Almedina, 2013, pág. 53.

²No artigo 2.º CDADC elenca-se um conjunto de criações intelectuais que, independentemente do “género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objectivo”, são alvo de proteção do Direito de Autor.

³ Luís MENEZES LEITÃO, *Direito de Autor*, Coimbra, Almedina, 2011, pág. 74.

⁴ *Idem*, pág. 69.

⁵ Artigo 27.º, n.º 2 CDADC.

Contudo, o autor não é necessariamente o titular do direito de autor sobre a obra. Ensina OLIVEIRA ASCENSÃO que “Autor” é palavra ambígua. Mesmo juridicamente, ela pode designar: a) o criador intelectual da obra; b) o titular originário desta; c) o titular actual. Esta terceira hipótese resulta da possibilidade de o direito de autor passar do titular originário a outras pessoas”⁶.

É precisamente no conceito de autor que se encontra o ponto fulcral da questão em análise que nos propomos abordar.

Como acabamos de referir, nem sempre o direito de autor é atribuído ao criador da obra. Contudo, é manifesta a protecção que a lei atribui ao original criador, através das presunções que funcionam a seu favor e que mais tarde iremos estudar.

Posto isto, passamos para a análise do segundo conceito que deve ser chamado aqui à colação para o estudo da problemática em causa: Propriedade Intelectual.

A Propriedade Intelectual é definida, *lato sensu*, por PATRÍCIA AKESTER como aquela que “tutela, em sede industrial, a produção intelectual atinente à actividade económica e, em sede autoral, a produção intelectual de foro literário e artístico”⁷.

Ou, nos ensinamentos de CARLOS OLAVO, “A Propriedade Intelectual representa a atribuição, a cada um, dos valores correspondentes às inovações que fazem, bem como à respectiva capacidade distintiva, em termos de tais valores poderem ser imediatamente apreendidos pelo mercado”. Desta forma, “Quando os mencionados valores são realidades susceptíveis de utilização empresarial, ou seja, de satisfazer necessidades económicas, integram-se no Direito Industrial; quando esteja em causa essencialmente o aspecto criativo, a individualidade própria da arte, integram-se nos Direitos de Autor”^{8/9}.

⁶ José OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra, Coimbra Editora, 1992, pág. 105.

⁷ Patrícia AKESTER, *op. cit.*, pág. 16.

⁸ Carlos OLAVO, «Introdução ao Direito Industrial», in *Direito Industrial*, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2001, págs. 155 a 198, pág. 156.

⁹ A este propósito, também REMÉDIO MARQUES se pronunciou sobre a distinção entre Direito de Autor e Direito de Propriedade Industrial, dizendo que “nas ideias *inventivas industriais* tuteladas por *direito de patente* ou por *modelo de utilidade*, o interesse dos terceiros vai dirigido aos actos de utilização da ideia inventiva, o que se precipita sobre a *forma externa*, o *corpus mechanicum*, e outrossim, a solução técnica utiliza as forças da Natureza. As *ideias*, os *conceitos*, as *descobertas*, as *teorias científicas* e outras informações *como tal* de que o inventor se serve mais não são do que *instrumentos de ordenação* e de *actuação* sobre uma realidade preexistente, tendo em vista a consecução de uma nova *solução técnica*. O que não ocorre na *criação espiritual* tutelável por *direito de autor*: não se surpreende aí a organização de substâncias ou de matérias preexistentes na Natureza, com vista à satisfação de necessidades humanas”. J. P. REMÉDIO MARQUES, «Propriedade Intelectual, Exclusivos e Interesse Público», in *Direito Industrial*, Vol. IV, Coimbra, Almedina, 2005, págs. 199 a 236, pág. 206.

Conforme podemos verificar após a leitura da definição exposta, a par do Direito de Autor, temos como parte integrante da Propriedade Intelectual, a Propriedade Industrial.

A Propriedade Industrial, nos termos do artigo 1.º CPI, “desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento de riqueza”.

Deste modo, explica COUTO GONÇALVES que “o direito industrial regula os direitos privativos industriais e ainda os interesses legitimamente protegidos da empresa na sua afirmação concorrencial no mercado”. Assim, o Direito Industrial “Não se trata do estudo da empresa em si (a estrutura da empresa), mas do estudo de uma das suas funções vitais: a defesa do seu espaço concorrencial vital, compreendendo, de um modo especial, a capacidade de inovação e de *design*, a capacidade distintiva e a protecção contra meios desleais de concorrência”¹⁰.

Como explica REMÉDIO MARQUES, “A *propriedade industrial* engloba o conjunto de princípios e normas que atribuem uma protecção exclusiva (com um “círculo de poder” e um “círculo de proibição”) aos novos resultados da actividade criativa no domínio *tecnológico* – um domínio que busca a consecução prática de *soluções de problemas técnicos*-, conquanto *estético utilitário*”¹¹.

Assim, e como iremos denotar, poderá haver situações em que exista uma sobreposição entre as tutelas do Direito de Autor e da Propriedade Industrial, nomeadamente no campo do *design* ou, utilizando a expressão adotada pelo legislador português, nos desenhos ou modelos.

A propósito do conceito de desenhos ou modelos e de uma eventual sobreposição entre estes dois ramos do Direito, explica PATRÍCIA AKESTER que “Os «desenhos» ou «modelos» protegem a aparência total ou parcial de um «produto» (linhas, contornos, cores texturas, etc.), definido como um artigo industrial ou de artesanato”. Desta feita, “Embora alguns desenhos ou

¹⁰ Luís COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 6ª Edição Revista e Actualizada, Coimbra, Almedina, 2015, pág. 20.

¹¹ J. P. REMÉDIO MARQUES, «*Propriedade Intelectual...*, *op. cit.*, págs. 205 e 206.

modelos sejam puramente funcionais, outros têm, também, aspectos artísticos, o que pode levar a uma sobreposição entre a protecção autoral e a protecção industrial”^{12/13}.

Tal problemática foi alvo de atenção do legislador comunitário que, com a Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 relativa à protecção legal de desenhos e modelos, pretendeu a harmonização das soluções apresentadas pelos Estados-Membros. Mas, conforme teremos oportunidade de verificar, ficou bastante aquém do expectável.

A esta cumulação de proteções que chama à colação o Direito de Autor e o Direito de Propriedade Industrial poderá somar-se ainda um terceiro ramo do direito: o Direito do Trabalho.

A cumulação da protecção destes três ramos do Direito justifica-se, tal como explica MARIA VITÓRIA ROCHA, uma vez que “A prática contemporânea demonstra que grande parte das invenções são efectuadas por trabalhadores dependentes e, em cada vez mais sectores, os autores trabalham em equipa, sob direcção de uma entidade empregadora”¹⁴.

Ora, a referida sobreposição poderá levantar problemas, uma vez que a *ratio* subjacente a cada um deles não é necessariamente compatível entre si. A este propósito, e como ponto de partida para a análise que nos propomos fazer, servimo-nos das palavras de JÚLIO GOMES que nos parecem enunciar bem o problema: “A circunstância de o Direito do Trabalho se preocupar, sobretudo, com a actividade realizada pelo trabalhador, não reconhecendo, em princípio, a este, um qualquer direito sobre o resultado da sua actividade, enquanto o Direito de Autor protege, não tanto a actividade criativa, mas a obra, e o reflexo da personalidade do autor na obra explicam o conflito de princípios que se perspectiva nesta sede entre os dois ramos de direito; em contrapartida, como veremos, é significativamente menos intenso o conflito entre o Direito do Trabalho e o Direito da Propriedade Industrial”¹⁵.

¹² Patrícia AKESTER, *op. cit.*, pág. 17.

¹³ O mesmo, explica a autora, também pode acontecer relativamente a marcas, até porque se caracterizam por serem sinais que servem para distinguir produtos ou serviços, e que comportam ou podem comportar elementos verbais, figurativos, sons, cores. Ora, uma vez mais, a reunião dos requisitos de tutela destes dois ramos de direito, poderá dar origem a uma cumulação das proteções. Cfr. Patrícia AKESTER, *op. cit.*, pág. 17.

¹⁴ Maria Victória ROCHA, «A titularidade das criações Intelectuais no âmbito da relação de trabalho», in *Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais, Homenagem aos Profs. Doutores Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier*, Volume I, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, págs. 166 a 199, pág. 167.

¹⁵ JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho – Relações Individuais de Trabalho*, Vol. I., Coimbra, Coimbra Editora, 2007, págs. 569 e 570.

Capítulo I: Direito de Autor e o Contrato de Trabalho

1. Atividade criativa como objeto do contrato de trabalho

O contrato de trabalho afigura-se como um contrato com características especiais, dado o seu carácter e impacto na vida do trabalhador.

Não obstante se pautar por características recorrentes em qualquer contrato - mormente no que concerne à sua caracterização como negócio jurídico bilateral, que pressupõe duas vontades divergentes mas que convergem, e que se qualifica por ser sinalagmático e pela sua onerosidade - apresenta outras *nuances* que o distinguem. Veja-se, no seguimento do que se tem vindo a referir, o facto de ser um contrato *intuitus personae* e atente-se na natureza infungível da prestação laboral.

Quer com isto dizer-se, nas palavras de LEAL AMADO, que o contrato de trabalho se caracteriza por compreender “uma prestação de carácter eminentemente pessoal”¹⁶ dado o envolvimento do trabalhador na realização da prestação laboral, “visto que a força do trabalho inere à própria pessoa do prestador, não podendo ser separada deste”¹⁷. Mas, mais do que isso, trata-se de um contrato em que, necessariamente, temos um contraente que se apresenta numa posição mais fragilizada, por existir relativamente ao trabalhador, uma dependência económica e uma subordinação jurídica, em contraste com a posição do empregador que tem o poder diretivo e disciplinar.

Contudo, o contrato de trabalho criativo assume ainda contornos mais específicos e que exigem forçosamente uma maior atenção por parte do Direito. Até porque, usando as palavras de ALBERTO DE SÁ E MELLO, “o simples enunciado do título – “trabalho criativo subordinado” – parece encerrar uma contradição nos seus próprios termos”, isto porque, explica o autor, à primeira vista, “Dir-se-ia que a actividade criadora, entendida em sentido constitucional como “liberdade individual de acção criativa e da sua expressão (criadora) ”, não se compadece com as características apontadas à prestação de trabalho subordinado”¹⁸. Contudo, não é a “liberdade

¹⁶ João LEAL AMADO, *Contrato de Trabalho*, 3.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora 2011, pág. 65.

¹⁷ *Idem*, pág. 70.

¹⁸ Alberto de Sá e MELLO, *Manual de Direito de Autor*, Coimbra, Almedina, 2014, pág. 243.

criativa” que se encontra condicionada pelo contrato de trabalho. No contrato apenas se vai estabelecer quais as condições para o desenvolvimento da prestação laboral, o fim da obra que vai ser desenvolvida pelo trabalhador, sem prejuízo de tudo aquilo que está, naturalmente, na esfera de liberdade das partes e de acordo com a autonomia das vontades. Deste modo, apesar de existir uma subordinação jurídica do trabalhador ao empregador, o trabalho criativo implica uma margem de liberdade de execução da prestação por parte do autor-trabalhador.

Temos ainda que atender que a criação de uma obra contende diretamente com os direitos de personalidade¹⁹ do seu criador.

Conforme explica GERALDO DA CRUZ ALMEIDA, “Desta actividade criadora ou produtora resulta uma obra, neste particular, uma obra literária ou artística, a que aparecem associados desde o primeiro momento aspectos íntimos da personalidade do criador, de tal modo que a actividade e a obra que dela resulta, constituem a emanação objetiva dessa mesma personalidade”²⁰. Desta forma, e dada a ligação do criador à obra, facilmente compreendemos a necessidade de uma proteção acrescida²¹ à que já é proporcionada pelo Direito do Trabalho.

Para além do que foi exposto, MARIA VITÓRIA ROCHA chama a atenção para a necessidade de se distinguirem os trabalhadores criadores, artistas intérpretes e inventores de todos os outros tipos de trabalhadores. Dado que “Não seria razoável ignorar a diferença entre este tipo de trabalho e aquele que decorre da mera execução de instruções do empregador”. Na verdade, com estes trabalhadores, o empregador “pode ter como resultado um bem imaterial,

¹⁹ A propósito dos direitos de personalidade previstos no CC, ANTÓNIO VITORINO explica que os direitos pessoais de autor, apesar de seguirem um regime análogo, previsto no artigo 56.º CDADC, comportam algumas diferenças, nomeadamente quanto à sua natureza, dado que estes direitos se referem a um objecto exterior à pessoa do autor, ou seja, à obra intelectual. Assim, explica que “o seu regime será, portanto, determinado por esse ponto de referência: a) a disponibilidade de um direito pessoal, que se refira à personalidade e não à obra, segue a regra do art. 81.º do Cód. Civ. Assim, pode o autor autorizar outrem a utilizar a sua imagem ou o seu nome numa campanha publicitária para promover o lançamento da obra ou de um outro produto qualquer, sem infringir o disposto no art. 56.º; b) os direitos pessoais de autor, a que se referem os arts. 56.º e seguintes, só podem ser exercidos em relação directa com a obra. Assim, o autor que autorizar terceiros a aparecer como criador de uma obra sua, mais do que exercer uma faculdade própria do direito de autor, estará a violar a fé pública; mas se o autor autorizar o editor a apresentar a obra como anónima, não renuncia ao direito ao nome porque, em vez dele, exerceu o direito ao anonimato”. António de Macedo VITORINO, *A eficácia dos Contratos de Direito de Autor*, Coimbra, Almedina, 1995, págs. 63 e 64.

²⁰ Geraldo Da Cruz ALMEIDA, «O Direito Pessoal de Autor no Código de Direito de Autor», in *Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Manuel Gomes da Silva*, Coimbra, Coimbra Editora 2001, págs. 1059 a 1128, pág. 1059.

²¹ Entende GERALDO DA CRUZ ALMEIDA que há “desde o primeiro momento da criação intelectual revelações da personalidade do criador, ou, pode-se mesmo dizê-lo, cada *singulis momentis* da criação intelectual constitui a tradução objectiva de aspectos particulares dessa personalidade”. *Idem*, pág. 1061.

devido à conjugação da actividade da empresa com a criatividade, o rasgo inventivo ou o talento do trabalhador”²².

Desta feita, como já foi referido, o contrato de trabalho pauta-se por estabelecer o “trabalho prestado em moldes juridicamente subordinados e hierarquicamente dependentes – isto é, o trabalho de execução heteroconformada”²³. Assim, importa saber como é que as características do contrato de trabalho se transpõem para o caso específico do contrato criativo subordinado²⁴.

Ora, estas características encontram-se latentes na vinculação que a prestação laboral criativa tem aos fins de utilização da obra pelo empregador²⁵. Contudo, esta característica não implica uma definição prévia do objeto concreto dessa prestação mas apenas da finalidade que lhe vai ser atribuída, uma vez que, como explica ALBERTO DE SÁ E MELLO, tal só seria possível “se fixasse cada uma das tarefas, actos e obras intelectuais contidos na prestação devida pelo autor-trabalhador, o que, manifestamente, não acontece”²⁶.

²² Maria Vitória ROCHA, «A titularidade...», *op. cit.*, pág. 168.

²³ João LEAL AMADO, *op. cit.*, pág. 69.

²⁴No Direito Espanhol aplicam-se duas leis distintas: a *lex laboris* e a *ley reguladora de la propiedad intelectual*. Sobre esta matéria explica J. MASEDA RODRÍGUEZ que “Esta operación de delimitación del ámbito de aplicación de la ley rectora del contrato y de la ley rectora de los derechos de autor y, con ello, el tratamiento de este aspecto dentro del estatuto contractual o intelectual, requiere de la distinción entre los efectos obligacionales del contrato y los efectos *intelectuales* que nacen de la relación jurídica existente entre empresario y trabajador-creador. En este sentido, aspectos como la formación y perfeccionamiento del contrato de trabajo, o la conformación y perfeccionamiento del contrato de trabajo, o la conformación del estatuto laboral del trabajador-creador dentro de la empresa, estarían regulados por la *lex laboris*. (...) Por el contrario, hay aspectos que nacen de la relación entre empresario y trabajador-creador que forman parte del contenido del Derecho de propiedad intelectual, alejadas, por tanto, de las reglas generales procedentes del Derecho regulador de los contratos. Sucede, por ejemplo, como la creación del derecho de autor, la determinación de los modos de protección del derecho, o la determinación de qué, bienes creados por el trabajador pueden ser objeto de propiedad intelectual. También, con cuestiones más controvertidas como la relativa a la concesión ilimitada de derechos de uso de una obra a través de modos de utilización desconocidos en el momento de la concesión: su pertinencia a las reglas generales del Derecho de autor y no al Derecho regulador de los contratos, en la medida en que tiende a proteger la libertad del creador de una obra para decidir tanto su posible explotación como sus medios, sitúa este aspecto en el ámbito de la ley reguladora de la propiedad intelectual y no en el de la *lex laboris*”. J. MASEDA RODRÍGUEZ, «La ley aplicable a la titularidad inicial de los derechos morales del autor asalariado: recepción en el ordenamiento jurídico español de los Works made for hire americanos», in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela (Espanã), IDIUS, Volumen 29 (2008-2009), Marcial Pans, 2009, págs. 318 a 351, págs. 324 e 325.

²⁵ Parte da doutrina tem defendido a existência de princípios a que os contratos celebrados no âmbito do Direito de Autor se encontram vinculados. Nesse sentido, não podemos deixar de mencionar o princípio da funcionalidade, que diz que os contratos celebrados nesta área do direito devem ser interpretados de acordo com uma perspectiva finalística. Ora, como explica TIAGO BESSA, “sendo a finalidade visada o que deve comandar a interpretação do conteúdo dos contratos, daqui retira-se que, na dúvida, não se consideram abrangidas pelo negócio faculdades ou poderes que não sejam necessários para atingir a referida finalidade”, tratando-se, por isso, “de um mecanismo de defesa do autor”. Tiago BESSA, «Direito Contratual de Autor e Licença (voluntária) de exploração da obra», in *Separata de Revista da Ordem dos Advogados*, ano 72, IV- Lisboa, Out.-Dez., 2012., págs. 1129 a 1246, pág. 1159.

²⁶ Alberto de Sá e MELLO, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 244.

Ao definir o fim a que a obra se destina, quer este seja definido pelo empregador, quer esteja contratualmente identificado, ou ainda se possa depreender da atividade exercida pelo empregador, o que se pretende é apenas conformar o conteúdo da prestação. Tal deve ser feito através de uma tentativa, por parte do empregador, de delimitar o mais possível o que pretende da prestação laboral. Por outras palavras, deve o empregador comunicar ao trabalhador criador as características da obra a criar, bem como a sua função através de diretivas gerais, sem que com isto ponha em risco a criatividade deste, dado que, possivelmente, o pretendido pela entidade empregadora é precisamente o que daí possa resultar.

Deste modo, o fim da obra criativa trata-se de uma das características de maior relevo neste tipo de contratos. Isto porque é da determinação dos fins de utilização patrimonial da obra que resulta o eventual aproveitamento económico por parte da entidade patronal e a estipulação dos limites da utilização daquela tanto para o trabalhador criador, como para o empregador, não podendo ser utilizada para fins diversos daqueles que foram convencionados^{27/28}. Para além disso, tal definição ajuda também a delimitar a remuneração do trabalhador-criador pois, na eventualidade de o empregador fazer uma utilização da obra que transcenda os fins acordados pelas partes, a consequência é o direito a uma remuneração acrescida²⁹.

Ainda sobre a finalidade da obra deve dizer-se que, independentemente da atribuição da titularidade ou não dos direitos de autor à entidade patronal, o empregador “há-de ter todos os direitos necessários à obtenção da finalidade que justificou o contrato”. Desta forma, “o autor se despe desde o início de certas faculdades, em benefício da pessoa com quem contrata”³⁰.

Temos também que, como manifestação da característica da execução heteroconformada do contrato de trabalho, o género da obra intelectual deve ser aquele que aí esteja fixado. Deste modo, não pode o trabalhador-criador extrapolar do género previsto no contrato de trabalho. Por exemplo, temos o caso de o trabalhador ser contratado para criar um quadro, e durante o período laboral criar uma escultura. Neste caso, usando as palavras de ALBERTO DE SÁ E MELLO, “o direito de autor relativo a estes não segue as regras de atribuição do direito de autor em execução

²⁷Artigo 15.º CDADC.

²⁸Refere OLIVEIRA ASCENSÃO, a este propósito, que tudo o que estiver fora da finalidade que justificou o contrato já não cabe ao comitente mas sim ao criador dado que “O direito deste é universal: abrange todas as faculdades que não forem retiradas e atribuídas ao comitente”. José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil...*, op. cit., pág. 146.

²⁹Artigo 14.º, n.º 4 CDADC.

³⁰ *Idem*, pág. 145.

de contrato, já que a criação destas obras também não integra o objecto da prestação laboral contratada”³¹.

Outra diferença entre o contrato de trabalho e o contrato de trabalho criativo, surge a propósito das expectativas que o empregador pode ter relativamente à prestação do trabalhador criativo. A este propósito, explica ALBERTO DE SÁ E MELLO, que “O trabalhador criativo cumpre a sua obrigação laboral diligenciando pelo resultado esperado pelo empregador que o contrata”. Ao que acrescenta, “Ao trabalhador contratado para criar obras intelectuais, podem ser fixados objetivos e parâmetros da criação (género de obras a criar, prazo para a criação), bem como as condições concretas de realização da prestação laboral (horário e local de trabalho, enquadramento funcional e hierárquico”³², mas não se pode exigir um determinado resultado.

Deste modo, o trabalhador criativo apenas tem a obrigação de diligenciar no sentido de obter o resultado que, em última *ratio*, se traduzirá na criação de obras intelectuais e não no resultado *per se*. Assim, fazendo nossas as palavras de ALBERTO DE SÁ E MELLO, “Quem se vincula contratualmente a criar uma ou mais obras intelectuais cumpre a obrigação pela adopção de uma conduta diligente que revele o “esforço criador”³³.

É precisamente neste ponto que se deve fazer a distinção entre o contrato de trabalho criativo e o contrato de encomenda de criação.

Como explica FERREIRA DE ALMEIDA, “O tipo contratual gerador da obrigação pode ser um de dois: o contrato de encomenda da criação intelectual e o contrato de trabalho (quando este tenha por objecto, exclusivo ou não, a criação de uma obra intelectual para a entidade patronal)”. Por outras palavras, “Contratos de encomenda de criação intelectual são aqueles em que o criador se obriga, geralmente contra remuneração, a produzir ou a transformar uma obra intelectual para outra pessoa, à qual não está subordinado por relação laboral”³⁴.

Temos, portanto, a par do contrato de trabalho, o contrato de prestação de serviços. Apesar de os seus regimes em muito se distinguirem, a sua distinção não se revela, na prática, de contornos muito claros. Neste sentido, afigura-se relevante fazer um breve estudo destes dois

³¹ Alberto de Sá e MELLO, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 251.

³² *Idem*, págs. 245 e 246.

³³ *Idem*, pág. 249.

³⁴ Carlos Ferreira ALMEIDA, «Contratos da Propriedade Intelectual. Uma síntese», in *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luís Couto Gonçalves, Cláudia Trabuco, Coimbra, Almedina, 2011, págs. 9 a 24, pág.11.

contratos, bem como saber quais as suas implicações quando está em causa a criação de uma obra.

Para que se possa iniciar este estudo, devemos começar por atentar no disposto no CC. Assim, dispõe o artigo 1152.º CC que “Contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade intelectual ou manual a outra pessoa, sob a autoridade e direção desta”. Por sua vez, o artigo 1154.º do mesmo código prevê, relativamente à prestação de serviço, que se trata de um contrato “em que uma das partes se obriga a proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou sem retribuição”.

A respeito da distinção entre estes contratos, LEAL AMADO refere os seguintes traços distintivos: “i) quanto ao *conteúdo da obrigação*, no contrato de prestação de serviço trata-se de proporcionar ao credor um certo resultado do trabalho, ao passo que no contrato de trabalho está em jogo a prestação de uma actividade (o trabalhador promete uma actividade laboral, o prestador de serviço compromete-se a proporcionar um resultado do trabalho); ii) quanto à *retribuição* esta é um elemento essencial e indefectível no contrato de trabalho («mediante retribuição»), sendo um elemento meramente eventual no seio do contrato de prestação de serviço («com ou sem retribuição»); iii) quanto às *instruções do credor da prestação*, no contrato de prestação de serviço não se faz qualquer menção às mesmas, ao passo que no contrato de trabalho o devedor presta a sua actividade «sob a autoridade e direcção», ou «no âmbito de organização e sob a autoridade», da contraparte”³⁵.

Relativamente à classificação da prestação de serviços e do regime aplicável a estas situações no âmbito da criação da obra intelectual tem havido opiniões divergentes na doutrina nacional. Alguns autores entendem que estes contratos em específico têm natureza de empreitada. Outros entendem que a especificidade dos mesmos e o facto de se não pressupor uma coisa corpórea impedem a aplicação do regime da empreitada.

Ora, nos termos do artigo 1155.º CC “O mandato, o depósito e a empreitada, regulados nos capítulos subsequentes, são modalidades do contrato de prestação de serviço”, podendo, portanto, a prestação de serviço, revestir qualquer uma destas modalidades. A estas acresce ainda

³⁵ João LEAL AMADO, *op. cit.*, pág. 68.

uma quarta modalidade, denominada prestação de serviços atípica, onde são enquadráveis as situações que não são reportáveis a nenhuma das referidas.

Deste modo, entende ROMANO MARTINEZ que a encomenda da criação intelectual reveste a modalidade atípica da prestação de serviço. Assim o defende, uma vez que entende que “em princípio o criador da obra não foi mandatado para praticar actos jurídicos por conta do ordenante (art. 1156.º do CC), não recebeu uma coisa para a guardar e depois restituir (art. 1185.º do CC) e é controverso que venha a realizar uma obra no sentido previsto no art. 1207.º do CC”³⁶.

No que concerne ao conceito de “obra” do artigo 1207.º CC, afigura-se imperativo definir os seus contornos, muito sumariamente, de forma a saber se o conceito de obra intelectual é aqui enquadrável.

Relativamente aos autores que defendem a aplicação da empreitada aos contratos de encomenda de criação intelectual, os argumentos que se tem utilizado a favor desta tese prendem-se com o facto de algumas obras poderem ser materializadas no já aludido *corpus mechanicus*. Defendem também estes autores, que este regime, sem prejuízo de eventuais adaptações, se afigura mais adequado do que o regime do mandato (aplicável *ex vi* artigo 1156º CC).

Ao invés, o outro espectro da doutrina baseia a sua posição no facto de o contrato de empreitada ter o intuito de regular construções e por não se poder incorrer no erro de confundir o *corpus mechanicus* com a criação intelectual *per se*. Pese ainda, como refere PATRÍCIA AKESTER que “A empreitada circunscreve-se a coisas corpóreas, desde logo porque o direito de fiscalização que lhe é inerente não se compatibiliza com a criação de obras intelectuais, o mesmo sucedendo quanto ao direito de eliminação de defeitos”³⁷. Para além dos argumentos já referidos, cabe-nos referir um dos argumentos mais preponderantes para defender esta posição: “as criações intelectuais não se devem enquadrar no conteúdo da empreitada, na medida em que, pela natureza da própria obrigação, tem de se admitir que o criador possa desistir a todo o tempo da actividade a que se obrigou, e, na empreitada, tal possibilidade só é concedida ao dono da obra”³⁸.

³⁶ Pedro ROMANO MARTINEZ, «Contratos de Encomenda de Criação Intelectual», in *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luís Couto Gonçalves, Cláudia Trabuco, Coimbra, Almedina, 2011, págs. 55 a 77, pág.58.

³⁷ Patrícia AKESTER, *op. cit.*, pág. 58.

³⁸ Pedro ROMANO MARTINEZ, «Contratos de Encomenda...», *op. cit.*, pág.63.

Face ao exposto, ROMANO MARTINEZ entende que aos “negócios pelos quais alguém se obriga a realizar uma obra intelectual aplicam-se, em primeiro lugar, as disposições respeitantes ao direito de autor, e em tudo o que não estiver nestas regulado, poderão, em casos delimitados e por via analógica, aplicar-se as regras do contrato de empreitada”. Assim o entende, uma vez que “as normas reguladoras do contrato de mandato, aplicáveis *ex vi* art. 1156.º CC, nem sempre se adaptam à resolução de problemas derivados da criação de obras intelectuais”³⁹.

Assim sendo, como já foi referido, a encomenda de uma criação intelectual pode ter subjacente um contrato de trabalho.

Como explica ROMANO MARTINEZ, “Pode alguém, na qualidade de empregador, encomendar a um seu trabalhador que, no exercício da actividade para que foi contratado, proceda à realização de uma criação intelectual”, ou então, “pode ainda ocorrer que a criação intelectual tenha sido encomendada a determinado artista, técnico, cientista, etc. e este recorra a colaboradores com os quais mantém uma relação laboral ou até que contratou especialmente para o efeito”⁴⁰. Não obstante estas situações poderem gerar dúvidas relativamente à sua qualificação, o autor refere que, em virtude de estarem associadas a contratos de trabalho, deverão reger-se pelo Direito do Trabalho, sem prejuízo das *nuances* que mais tarde iremos estudar⁴¹.

Temos como assente que o trabalhador criativo não se encontra vinculado a um resultado em virtude da celebração de um contrato de trabalho. A este propósito, afigura-se imperativo estudar outra característica a respeito deste tipo de contrato de trabalho: o risco. O risco é

³⁹ *Idem*, pág.64.

⁴⁰ *Idem*, pág.66.

⁴¹ ANTÓNIO VITORINO também se debruça sobre o contrato de prestação de serviços, o contrato de empreitada e o contrato de trabalho. Diz a este propósito que é a sua definição concreta que preencherá a *factispecies* dos artigos 14.º e 15.º CDADC. Explica que “nos contratos de empreitada se transfere ou se onera o direito patrimonial só na medida em que o resultado, a que o autor se obrigou, se traduza na criação da obra intelectual; se o objecto do contrato for o *corpus mechanicum*, só este se transfere, se for a obra em si, transfere-se ou onera-se o direito patrimonial”, “nos contratos de prestação de serviço, em que a actividade criativa seja o objecto do contrato, se onera o direito de autor mais limitadamente, restringindo-se os direitos do comitente àqueles que resultam directamente da sua actividade”, e por fim, no que concerne ao contrato de trabalho, “o trabalhador tem como dever funcional a actividade criativa, o direito da exploração pertencerá ao empregador, mas apenas na medida em que a obra intelectual tenha sido criada no cumprimento desse dever, tudo o mais pertencerá ao autor”. Acrescenta também que a empreitada, usualmente, tem efeitos translativos, ao passo que a prestação de serviços costuma ter um efeito constitutivo, limitado ao objeto de serviço a que o autor se obrigou a prestar, e, por fim, o contrato de trabalho costuma ter um alcance ainda mais restrito, a não ser nos casos da obra coletiva. Contudo, é necessário ter em consideração que os efeitos que estes contratos possam vir a ter dependem do que neles for clausurado. ANTÓNIO VITORINO, *op. cit.*, pág. 93.

suportado pela entidade patronal quando contrata um trabalhador criativo. Deste modo, o empregador pode investir no trabalhador criador e este nunca chegar a produzir uma obra.

No seguimento do exposto, não podemos deixar de referir que um dos pontos mais delicados deste tipo de contratos de trabalho é o facto de estarem ligados a duas lógicas distintas, com interesses contrapostos: investimento *vs.* criação.

Como explica MARIA VITÓRIA ROCHA, “Os interesses da empresa serão no sentido de ser a titular dos direitos sobre o bem imaterial. Admitir a titularidade a seu favor tem subjacente uma lógica pragmática: se a empresa investe, deverá ter o retorno. Privilegia-se a exploração relativamente à criação”. Ao invés, “Admitir a titularidade a favor do trabalhador, significa privilegiar a criação e, portanto, obedece a uma lógica idealista, individualista”⁴².

Neste sentido, a autora procura sensibilizar para uma necessidade de se chegar a uma solução intermédia entre estas duas lógicas. Sendo certo que, na prática, através do que se encontra na livre disponibilidade das partes, se tem procurado dirimir as dificuldades inerentes ao que vem sendo prescrito no nosso Direito, que a autora considera como demasiado formal e, por isso, pouco adaptado à realidade das empresas⁴³.

Assim, “um pouco por todo lado, se cede à necessidade de investir, cada vez mais, a entidade empregadora, a título originário, nos direitos patrimoniais de autor das obras realizadas pelos seus trabalhadores, ou se admitem presunções de cessão de direitos patrimoniais a favor da empresa, ou, de forma mais modesta, se suaviza o apertado formalismo em matéria de direito contratual de autor”⁴⁴.

Ainda em tom de crítica face ao direito vigente, e como chamada de atenção à necessidade de o Direito de Trabalho precisar de evoluir, diz JÚLIO GOMES que o caso em estudo é “Um dos exemplos de como a lógica do direito do trabalho se pode “voltar” contra o próprio trabalhador subordinado – supostamente a parte geralmente mais fraca da relação jurídico-laboral e aquela que este ramo de Direito visaria proteger – é representado pelas situações, cada vez mais

⁴² Maria Vitória ROCHA, «A titularidade...», *op. cit.*, pág. 169.

⁴³ Não obstante, MARIA VITÓRIA ROCHA refere que “Todavia, por muito que o Direito de Autor (e Direitos Conexos) se aproxime do Direito Industrial, dito de outro modo, por muito que se privilegie o investimento, um regime unitário para todos os âmbitos do Direito Intelectual parece-nos desadequado. O conteúdo pessoal do direito de autor (e dos direitos conexos dos artistas intérpretes) deverá sempre ser salvaguardado”. *Idem*, pág. 170.

⁴⁴ *Idem*, págs. 169 e 170.

frequentes, em que a actividade devida pelo trabalhador no âmbito do contrato de trabalho é uma actividade criativa, quer se trate de uma obra literária ou artística, quer de uma descoberta científica”⁴⁵. Este autor entende que a dificuldade do Direito do Trabalho no campo da Propriedade Industrial se encontra relacionada com a génese do primeiro, que, lembre-se, inicialmente tinha como objetivo a proteção do operário fabril que, naturalmente, atribuía o resultado da sua atividade ao empregador.

Explica então JÚLIO GOMES que as empresas, perante a hipótese de comprarem os direitos de autor ou criarem eles a atividade criativa através da celebração de contratos de trabalho, optam pela segunda, dado que se afigura bastante menos dispendioso. Assim, quando a empresa vai comprar os direitos aos autores, o preço é determinado com base no seu valor de mercado e por isso bastante dispendioso, e, por sua vez, quando é celebrado um contrato de trabalho, o custo tende a ser inferior quando comparado com o valor de mercado (apesar do risco que corre por conta do empregador), e, para além do mais, ao contratar o trabalhador criador retira-se às outras empresas o “capital humano”⁴⁶.

Por último, não podemos deixar de nos referir a outra das características do contrato de trabalho – a alienabilidade. Como explica ROMANO MARTINEZ, “A alienabilidade pressupõe que o trabalhador exerce uma actividade para outrem, alienando a sua força de trabalho; o trabalhador põe à disposição de outra pessoa a sua actividade, sem assumir os riscos”. Assim, “os resultados dessa actividade entram, desde logo, na esfera jurídica do empregador”⁴⁷.

Face a tudo o que foi por nós exposto, e em jeito de conclusão, perfilhamos as palavras de ALBERTO DE SÁ E MELLO quando diz que “O trabalhador contratado para criar obras intelectuais deve ter o seu plano de laboração definido superiormente, quer quanto a disciplina e horas de trabalho, género de obras a criar e respectivas características, quer quanto aos fins de utilização jusautoral pretendidos para as obras que crie”. Caso contrário, “se a criação de obras intelectuais não estiver fixada como objecto do contrato, às obras criadas acidentalmente pelo trabalhador não se aplica o regime de atribuição do direito de autor sobre as obras criadas para outrem em execução desse contrato”. Quer dizer, “Não se aplica o regime das obras criadas para

⁴⁵ JÚLIO GOMES, *op. cit.*, pág. 568.

⁴⁶ *Idem*, pág. 569.

⁴⁷ Pedro ROMANO MARTINEZ, *Direito do Trabalho*, Coimbra, Almedina, 2010, pág. 551.

outrem (até porque estas o não são), já que a criação – aquela criação específica – não se dá em cumprimento de um contrato ou dever funcional^{48/49}.

2. A proteção da titularidade da obra pelo Direito de Autor no Contrato de Trabalho

Nos termos do CDADC, o “direito de autor pertence ao criador intelectual da obra, salvo disposição expressa em contrário”⁵⁰. Contudo, esta regra apresenta alguns desvios, uma vez que, atendendo ao carácter patrimonial dos direitos de autor, estes são transmissíveis, podendo o autor dispor dos mesmos.

Como explica LUIZ REBELLO, um exemplo de desvio à norma *supra* referida ocorre precisamente no âmbito da “execução de um contrato de trabalho, quando for convencionado entre o criador da obra e a entidade para quem foi realizada que a esta pertence a respectiva titularidade, ou assim deve presumir-se em determinadas circunstâncias que o Código define no n.º 3 do artigo 14.º e no n.º 2 do artigo 165.º, e ainda nas normas colectivas, de que são paradigma os jornais e as publicações periódicas (artigos 19.º, 173.º e 174.º)”⁵¹.

Nestes termos, a celebração de um contrato de trabalho não consubstancia a transmissão automática ou implícita dos direitos de autor⁵². Este entendimento resulta do disposto nos artigos 14.º, n.º 1 e 15.º CDADC. Fica então, a referida transmissão, dependente do que for convencionado pelas partes. Como explica ALBERTO DE SÁ E MELLO, “De outro modo, actos como os de

⁴⁸ Alberto de Sá e MELLO, *Manual...*, *op. cit.*, págs. 246 e 251.

⁴⁹ Outra figura bastante semelhante ao contrato de encomenda de uma criação intelectual e ao contrato de trabalho é a obra subsidiada. A obra subsidiada encontra-se prevista no artigo 13.º CDADC que caracteriza como sendo subsidiada “total ou parcialmente, a preparação, conclusão, divulgação ou publicação de uma obra”. Contudo, neste tipo de contratos, o financiador da mesma não adquire qualquer tipo de poderes incluídos no direito de autor, salvo convenção escrita em contrário. Neste sentido, existe uma presunção de que a titularidade dos direitos de autor pertence ao próprio autor.

⁵⁰ Artigo 11.º CDADC.

⁵¹ Luiz Francisco REBELLO, *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos Anotado*, 2ª edição, Lisboa, Âncora Editora, 1998, pág.51.

⁵² Quando falamos em direitos de autor, pretendemos referir apenas os direitos patrimoniais e não os direitos morais. Cabe-nos então remeter para a definição que ANTÓNIO XAVIER ensina. Assim, os direitos patrimoniais “são alienáveis e transmissíveis e constituem o verdadeiro objecto do direito de autor, ao garantir aos autores uma remuneração pela utilização das suas obras”; em contrapartida, “os direitos morais, são inalienáveis, imprescindíveis e irrenunciáveis, assegurando que o autor se possa opor a qualquer modificação que desvirtue a obra e a reivindicar a sua paternidade e genuinidade”. António XAVIER, *As leis dos Espetáculos e Direitos Autorais, do Teatro à Internet*, Coimbra, Almedina, 2002, págs. 42 e 43.

execução (e, quiçá, a própria celebração) de um contrato de trabalho que compreendesse a prestação de “trabalho intelectual” aspirariam a uma plena eficácia jusautorais, pois qualquer obra intelectual criada “pertenceria”, a par de todos os demais “produtos” da actividade assalariada, à entidade empregadora⁵³. Não obstante, existe, conforme já referimos, a possibilidade de o empregador obter os direitos de autor do trabalhador.

Comece-se, desde já, por referir que a criação da obra a propósito de um contrato de trabalho reveste uma situação deveras complicada e que acaba por consubstanciar uma espécie de conflito de proteções que o direito tem de proteger. Como refere OLIVEIRA ASCENSÃO, “O problema é grave pois não teria sentido que um funcionário fosse excluir a entidade patronal da utilização da obra que lhe é encomendada; mas tão pouco o teria que o criador intelectual nenhum direito tivesse sobre obras, porventura de sumo valor, que produziria para a entidade encomendante – designada comumente como o comitente”⁵⁴.

Contudo, caso nada tenha sido convencionado, caímos na presunção prevista no artigo 11.º CDADC, também aplicável no âmbito de um contrato de trabalho, que atribui o direito de autor ao criador intelectual da obra⁵⁵.

A este respeito, MARIA VITÓRIA ROCHA refere que a intenção do legislador ao criar a aludida presunção foi “privilegiar o acto de criação, por contraposição à exploração da obra, como regra geral”⁵⁶. Consideramos que tal presunção ilustra o que entendemos ser a *ratio* do CDADC, que se traduz na protecção privilegiada do autor em virtude da criação ter um carácter eminentemente mais pessoal quando comparada com outro tipo de obras criadas pelo Homem⁵⁷.

⁵³ Alberto Sá e MELLO, *Manual...*, *op. cit.*, págs. 249 e 250.

⁵⁴ José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil...*, *op. cit.*, pág. 142.

⁵⁵ Neste ponto, afigura-se importante fazer uma breve distinção entre o sistema do direito de autor e o do *copyright*. Neste sentido, J. MASEDA RODRÍGUEZ explica que “Frente a los sistemas continentales de derecho de autor, como el español, de tradición humanista, que identifican como autor de una obra intelectual nascida en el marco de una relación laboral al trabajador, como persona natural que *de facto* la há creado (arts. 1 y 5.1 LPI española), y aun cuando este processo de creación se haya desarrollado dentro de los límites de un contrato de trabajo (arts. 5.1 LPI y 97 LPI española), los sistemas de *copyright* consideran *autor* de una obra, no a este trabajador, sino a la persona física o jurídica, el empresário, que ha facilitado su creación por haber invertido en este producto: estos sistemas, de marcada orientación económica, se enfrentan a la *creación* como parte de un montaje financiero, lo que aleja la obra del creador para aproximarla a aquél que contribuye com medios financeiros a su realización. Por ello, y a diferencia de los sistemas continentales, la existencia de un contrato que organiza la creación como el contrato de trabajo sí modifica el concepto general de autoría”. J. MASEDA RODRÍGUEZ, *op. cit.*, págs. 319 e 320.

⁵⁶ Maria Vitória ROCHA, «A titularidade...», *op. cit.*, pág. 178.

⁵⁷ Esta norma nasce daquilo que é a *ratio* do CDADC que, segundo OLIVEIRA ASCENSÃO, “é proteger o criador intelectual, com frequência explorado”. José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil...*, *op. cit.*, pág. 323.

Face ao exposto, e antes de procedermos à explicação do regime, importa salientar que o legislador previu situações especiais de atribuição de direitos de autor. Desta forma, começaremos por estudar os critérios gerais de atribuição dos direitos de autor previstos nos artigos 14.º e 15.º CDADC, e só depois faremos a análise dos referidos casos especiais previstos na lei.

Assim, passando agora a analisar o artigo 14.º, n.º 1 CDADC, percebemos que a disposição dos direitos de autor em geral, e no caso do presente estudo, assenta no princípio da autonomia da vontade, podendo por isso a obra ser atribuída a pessoa diversa do criador⁵⁸. Assim, pretende o código privilegiar não só a vontade das partes, mas também o resultado daquilo que, através do acordo, foi convencionado pelas mesmas.

Posto isto, verificamos que o trabalhador tem poderes para transmitir os direitos de autor à entidade empregadora, se essa for a sua vontade. Temos, contudo, que a convenção é, regra geral, essencial para dar lugar à transmissão dos direitos patrimoniais que resultam da obra por si criada.

Assim o entendemos, uma vez que a lei estipula de forma bastante clara que, na falta de convenção, a presunção deve operar no sentido de atribuir a titularidade do direito ao criador da obra, conforme o disposto no n.º 2 do art. 14.º⁵⁹. Tal presunção, defende PATRÍCIA AKESTER, é *iuris et iure* e por isso, “não admite prova em contrário uma vez constatada a inexistência de convenção quanto à referida titularidade”⁶⁰.

Porém, não acompanhamos o entendimento da referida autora. Parece-nos que, apesar de *a ratio* do código privilegiar a proteção dos direitos de criação da obra, deve prevalecer sobre estes a vontade do criador relativamente a esta questão, uma vez que também ela é uma manifestação do exercício destes direitos. Deste modo, assumir que este artigo estabelece uma

⁵⁸No que concerne ao Direito Espanhol, “es el trabajador, como creador de la obra, quien figura como titular original de los derechos morales y patrimoniales: reteniendo el autor asalariado los derechos morales, lo que hace el legislador, a fin de salvaguardar la posición de aquél que invierte en la creación y salvo pacto en contra, es establecer la cesión *ex lege* a favor del empresario de los derechos patrimoniales (así se deduce de lo dispuesto en los arts. 51 LPI y 97.4 LPI española) (...) transmisión de derechos ordenada por la ley que no supone en ningún caso conceder la titularidad originaria al empresario, sino la adquisición derivativa *ex negocio* de los derechos de explotación de la obra”. Por sua vez, no sistema de *copyright*, “es el empresario, como *autor* a efectos legales de la obra creada por su asalariado, quien disfrutará del *status* de tal a todos los efectos, lo que le convierte en titular original de los derechos patrimoniales sobre la obra y, eventualmente, también de los morales, careciendo el creador empleado, por su parte, de derechos de autor a título original”. J. MASEDA RODRIGUEZ, *op. cit.*, pág. 320.

⁵⁹ Importa referir que, na versão inicial do CDADC, a presunção era desfavorável ao criador intelectual.

⁶⁰ Patrícia AKESTER, *op. cit.*, pág. 57.

presunção *iure et iure* é, quanto a nós, negar um direito que numa primeira fase foi atribuído ao criador.

Importa ainda referir que a convenção com eficácia jusautoral se assume como autónoma, específica e atípica da convenção laboral⁶¹.

Contudo, ainda relativamente a esta presunção do artigo 14.º, n.º2 CDADC, MARIA VITÓRIA ROCHA refere que “parece não ter qualquer sentido útil, uma vez que, se não houver convenção sobre a atribuição do direito patrimonial de autor, é de aplicar a regra geral, contida no art. 11.º e no art. 27.º, n.º1, CDADC, de atribuição do direito ao criador intelectual”^{62/63}. Desta forma, temos que o artigo 14.º, n.º2 vem acompanhar a presunção do artigo 27.º CDADC, segundo a qual *auctor est quem opus demonstrat*, que também resulta do artigo 15.º da Convenção de Berna. No entanto, cabe-nos dizer que se trata de uma presunção ilidível mediante prova em contrário.

No domínio de um contrato de trabalho, “ainda que da sua actividade resulte a criação de uma ou mais obras no âmbito contratado, a “obrigação de criar” a que se vinculou não compreende, por si só, qualquer efeito atributivo de faculdades de direito de autor: o direito de autor constitui-se independentemente do vínculo contratual; a atribuição da sua titularidade a pessoa diferente do autor-criador depende de convenção específica que o determine”⁶⁴.

Aquando da celebração de um contrato de trabalho-criação, pode apenas ser fixado pelas partes que, conforme explica ALBERTO DE SÁ E MELLO, se ““subordina” a sua actividade criativa aos poderes de autoridade e direcção patronais se vincula apenas à realização diligente de “prestações criativas””, ou, diferentemente, e com um carácter mais amplo, “se, pelo mesmo acto negocial que o vincula à prestação laboral, também (ante-)dispõe do direito de autor nas obras que crie nesse enquadramento”⁶⁵.

⁶¹ Alberto de Sá e MELLO, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 250.

⁶² Maria Vitória ROCHA, «A titularidade...», *op. cit.*, pág. 179.

⁶³ No mesmo sentido, Cláudia TRABUCO, «Criações intelectuais e invenções em execução de contrato de trabalho», *in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão – 50 anos de Vida Universitária*, Coord. Dário Moura Vicente/José Alberto Coelho Vieira/ Alexandre Dias Pereira/ Sofia de Vasconcelos Casimiro/ Ana Maria Pereira da Silva, Coimbra, Almedina, 2015, págs. 149 a 170, pág. 156.

⁶⁴ Alberto de Sá e MELLO, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 249.

⁶⁵ *Idem*, pág. 249.

Por último, e ainda a propósito da convenção das partes relativamente à transmissão de direitos de autor, cabe-nos também referir que acolhemos o entendimento de MARIA VITÓRIA ROCHA no que concerne à liberdade de forma do aludido acordo. Como explica a autora, dado que “estamos perante um regime específico, e a norma nada diz quanto à forma de transmissão, parece razoável admitir a liberdade de forma, de acordo com o 219.º CC, ao contrário do que é a regra geral em matéria de transmissão de direitos de autor (cfr. arts 40.º ss. CDADC), não parecendo, inclusive, haver aqui os constrangimentos que se colocam à transmissão de obras futuras (cfr. art. 48.º CDADC)”⁶⁶.

Relativamente a esta matéria cabe-nos pronunciar sobre a formalidade do contrato de trabalho criativo. Enquanto o artigo 110.º CT refere que “O contrato de trabalho não depende da observância de forma especial, salvo quando a lei determine o contrário”, a regra nos contratos de Direito de Autor parece ser a da exigência de forma (cfr. artigos 41.º n.º2, 43.º n.º 2; 44.º, 87.º, n.º1, 109.º, n.º2, 141.º n.º2, 159.º, n.º2 e 169.º n.º2). Refere ALBERTO DE SÁ E MELLO que “a lei de autor Portuguesa afigura-se inequívoca quanto ao carácter formal dos atos pelos quais ocorre toda e qualquer atribuição de direitos de autor”⁶⁷.

Para melhor nos pronunciarmos relativamente à situação exposta, cabe-nos refletir sobre as razões inerentes à exigência e não exigência de forma quer no CDADC, quer no CT.

Explica TIAGO BESSA que a exigência de formalidade do CDADC pode ser vista como um meio de obrigar o titular do direito patrimonial do autor a medir o seu ato, evitando decisões irrefletidas ou precipitadas. Por outro lado, a exigência de um documento escrito pode ter como objetivo assegurar a existência de um comprovativo que demonstre a celebração de um contrato de Direito de Autor⁶⁸. Ora, parece-nos que não é de exigir forma, uma vez que o CDADC não o exige expressamente, ao contrário dos artigos *supra* referidos, e dado que as razões que motivam a não exigência no Direito do Trabalho nos parecem assumir maior relevo quando confrontadas com as do Direito de Autor.

Após ter este regime em consideração, cabe-nos agora avançar para o estudo das situações que se poderão reconduzir à transmissão dos direitos de autor à entidade patronal e,

⁶⁶ Maria Vitória ROCHA, «A titularidade...», *op. cit.*, pág. 179.

⁶⁷ Alberto de Sá e MELLO, *Contrato de Direito de Autor. A Autonomia Contratual na Formação de Direito de Autor*, Coimbra, Almedina, 2008, pág. 478.

⁶⁸ Tiago BESSA, *op. cit.*, pág. 1153.

através do mesmo, perceber quais são as suas repercussões tanto para o empregador, como para o trabalhador.

De forma a iniciar a análise a que nos propusemos, começamos por procurar uma resposta à seguinte questão: o trabalhador cria uma obra no âmbito do seu contrato de trabalho.

Quid iuris?

Perante esta questão surgem *a priori* duas possibilidades. Assim, os direitos de autor poderão continuar a pertencer ao trabalhador, reservando este para si todos os direitos associados à criação de uma obra, ou, ao invés, os direitos de autor não pertencem ao seu *criador intelectual*, mas sim à entidade que o emprega. É precisamente nesta segunda hipótese, em que os direitos de autor alienáveis foram transmitidos para o empregador que se levanta um maior número de interrogações.

Começamos por referir que a remuneração acordada *ab initio*, no momento da celebração do contrato de trabalho⁶⁹, não parece suficiente para justificar a transmissão dos direitos à entidade empregadora. Assim o entendemos, porque, à partida, esta remuneração não terá tido em consideração a obra que viria a ser criada pelo trabalhador. Nestes termos, consubstancia assim, esta criação, uma situação excepcional que extravasa o âmbito inicial do contrato e que, por isso, não está incluída na remuneração do mesmo. Logo, caso os direitos resultantes da obra do trabalhador passem a pertencer ao empregador, será necessário uma remuneração acrescida⁷⁰.

Assim, uma vez que nem todos os contratos de trabalho têm o mesmo objeto, não é a própria questão da remuneração independente de algumas considerações que devem ser tidas em conta relativamente ao contrato de trabalho em concreto e às expectativas construídas no momento da sua celebração.

Ganha interesse e um especial relevo neste âmbito, a distinção entre as situações em que o objeto do trabalho visa a criatividade do trabalhador, ou seja, a sua predisposição para criar obra, e as situações em que esta mesma criatividade apenas resulte da normal atividade laboral, ou seja, em que não seria expectável que esta criação pudesse alguma vez emergir do trabalhador quando foi escolhido para um determinado posto de trabalho.

⁶⁹ Cfr. art. 258.º, n.º 1 CT.

⁷⁰ Conforme o que se encontra disposto noutras normas do CDADC, mormente, no artigo 49.º.

Naquela primeira hipótese, existe uma retribuição fixada de acordo com a expectativa do resultado criativo, podendo este acontecer ou não. É um risco que o empregador acaba por suportar. Estas situações encontram-se previstas no artigo 14.º, n.º 4, alínea a) CDADC, que pretende atribuir a remuneração especial “Quando a criação intelectual exceda claramente o desempenho, ainda que zeloso, da função ou tarefa que lhe estava confiada”⁷¹.

Relativamente ao exposto, entende ROMANO MARTINEZ⁷², que *in casu*, não está correto falar em enriquecimento sem causa, mas sim na alteração das circunstâncias do artigo 437.º CC. Porém, não é demais reforçar que isto apenas está em consideração quando a vantagem obtida pelo empregador extravase as suas expectativas e, nesta medida, de forma a não ser violado o princípio da boa fé, o trabalhador deva ser compensado através de uma remuneração especial.

Ainda a propósito desta hipótese, clarifica ROMANO MARITNEZ que “como a actividade laboral não pressupõe qualquer resultado, correndo o risco por conta do empregador, em princípio, ao trabalhador não é devida qualquer compensação extra quando o resultado for mais proveitoso do que o inicialmente esperado”⁷³. Assim, defende este autor que a “remuneração especial é devida atenta a maior vantagem obtida pelo empregador e nem sempre será fácil verificar se a vantagem supera a expectativa contratual”⁷⁴. Assim se conclui que não se deverá confundir o conceito de mera vantagem com a superação das expectativas contratuais, não obstante as dificuldades que resultam da distinção destes dois conceitos.

Na segunda situação, de acordo com o artigo 14.º, n.º 4, alínea b) CDADC, esta retribuição especial prende-se com a utilização da obra criada pelo trabalhador, não expectável⁷⁵, e, por isso, não prevista contratualmente ou, usando as palavras do código, “Quando da obra vierem a fazer-se utilizações ou retirar-se vantagens não incluídas nem previstas na fixação da remuneração ajustada”.

⁷¹ A este propósito, JÚLIO GOMES explica que “Esta remuneração especial supõe ou uma actividade com um especial valor de acção, isto é, com um mérito superior ao do simples desempenho, ainda que com zelo, da tarefa criativa confiada ou um especial valor de resultado, isto é, à obtenção de uma obra que produziu vantagens e receitas inesperadas, que verdadeiramente não tinham sido previstas no contrato e na remuneração nele fixada”. JÚLIO GOMES, *op. cit.*, pág. 578.

⁷² Pedro ROMANO MARTINEZ, «Tutela da actividade criativa do trabalhador», *in Revista de Direito e de Estudos Sociais*, Ano XLI, Agosto-Dezembro de 2000, págs. 225 a 243, págs. 242 e 243.

⁷³ *Idem*, págs. 240 e 241.

⁷⁴ *Idem*, pág. 241.

⁷⁵ A este propósito, diz ANTÓNIO VITORINO que “Quando a criação resulta acidentalmente do cumprimento diligente de uma obrigação que não a previa, o direito patrimonial sobre essa coisa manter-se-á na esfera jurídica do autor”. António VITORINO, *op. cit.*, pág. 95.

Com efeito, e admitindo a existência destas duas hipóteses em que é necessária esta remuneração adicional, cabe-nos indagar sobre os critérios a que nos podemos socorrer na hora de determinar o quantitativo da mesma.

Nestes termos, o referido preceito, apesar de pretender ser um auxiliar na determinação desta retribuição especial, parece ter ficado aquém do expectável e ser passível de críticas. Acaba, este artigo 14.º, n.º4, por ser apenas uma disposição que nos enuncia em que casos haverá lugar à remuneração especial. Deste modo, não se configura como um critério assertivo na determinação desta remuneração, o que poderá suscitar problemas entre o trabalhador e o empregador e, em última *ratio*, dar origem a litígios⁷⁶.

Assim, parece-nos que o recurso a uma aplicação analógica do artigo 49.º CDADC a estas situações poderia mediar a situação, evitando as assimetrias inerentes ao caso *sub judice*.

Consideramos que a aplicação analógica justifica-se uma vez que o critério determinativo de fixação da remuneração acrescida não resulta da análise de nenhuma das normas *supra* citadas, e as semelhanças entre estes casos e a situação da compensação suplementar é evidente⁷⁷. Senão, vejamos: o regime da compensação suplementar surge quando existe uma “manifesta desproporção entre os seus proventos e os lucros auferidos pelos beneficiários daqueles actos”. Ora, tal implica o direito a se ressarcirem do prejuízo mediante uma compensação suplementar que reside na participação nos resultados da exploração⁷⁸. Desta feita, concluímos que esta figura assume contornos muito idênticos às situações protegidas pelo aludido artigo 14.º, n.º4 CDADC⁷⁹.

⁷⁶ Cfr. Artigo 217.º CDADC.

⁷⁷ João BAPTISTA MACHADO, *Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador*, 17.ª Reimpressão, Coimbra, Almedina, 2008, pág. 202.

⁷⁸ Tal mecanismo, conforme explica LUIZ FRANCISCO REBELLO, aproxima-se das figuras de modificação do contrato por alteração das circunstâncias e da revisão dos preços permitida em certos casos para o contrato de empreitada. Cfr. Luíz Francisco REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, Vol. I, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1994, pág. 140.

⁷⁹ Ainda a propósito da remuneração, não podíamos deixar de referir o caso em particular do trabalho jornalístico. A este respeito, MIGUEL REIS explica que é neste ponto específico que surge o problema mais relevante destes trabalhadores. Relativamente ao trabalho jornalístico, o seu entendimento é que, salvo convenção em contrário, “os direitos de utilização emergentes do pagamento de um salário ou de um preço de prestação de serviços pela produção por encomenda ou pela entrega da *pige* se esgotam com a primeira utilização”. Desta forma, “Todas as demais utilizações deverão ser remuneradas de forma autónoma, por se tratar de novas utilizações, ainda que possam ser parciais”. Miguel REIS, *O Direito de Autor no Jornalismo, Anexo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos e Legislação Complementar*, Lisboa, Quid Juris? Sociedade Editora, 1999, pág. 41. Em resposta a eventuais críticas a este entendimento, relativamente ao preceituado no artigo 75.º CDADC, explica que tal não prejudica a retribuição do jornalista, uma vez que “A livre utilização respeita apenas à desnecessidade de autorização”. Cfr. *Idem*, pág. 42.

Contudo, a resposta à nossa questão e às considerações tidas relativamente à presunção de que o trabalhador é o titular dos direitos de autor até decidir proceder à sua transmissão mediante a referida remuneração, e atendendo ao que foi convencionado, modificam-se, assumindo mesmo contornos distintos, quando se trata de uma obra anónima. Falamos das situações em que na obra não seja possível identificar o seu autor, em virtude de a mesma não se encontrar assinada ou identificada no local destinado para o efeito.

Nestas situações existe uma presunção ilidível que determina que a titularidade dos direitos de autor pertence ao empregador nos termos do artigo 14.º, n.º3 do diploma *sub judice*.

Temos, portanto, no âmbito de um contrato de trabalho criativo, duas presunções que funcionam em sentidos opostos. Assim, de forma a fazermos um ponto da situação, quando a obra é assinada, a presunção da titularidade dos direitos de autor funciona a favor do trabalhador, e, por sua vez, quando a obra não é assinada, a presunção funciona a favor do empregador. Assim sendo, esta última acaba por funcionar como uma exceção e restrição à presunção do artigo 14.º, n.º2. A propósito destas duas presunções que funcionam em sentidos opostos, refere OLIVEIRA ASCENSÃO que a presunção do artigo 14.º, n.º3 “porque mais concreta, prevalece sobre a anterior, que só se aplicará em última análise. Prefere-se, como é natural, o criador intelectual”^{80/81}.

Esta presunção assume cabal importância na prática, uma vez que, no âmbito de um contrato de trabalho, geralmente, as obras publicadas tendem a ser, em grande número, desprovidas de assinatura do trabalhador. Assim sendo, a presunção acaba por fazer com que, estatisticamente, a titularidade do conteúdo patrimonial dos direitos de autor que resulta da obra do trabalhador, seja, muitas vezes, atribuída à entidade patronal.

Deste modo, ao contrário da obra devidamente identificada, na falta de convenção em contrário, os direitos patrimoniais que resultam da obra não identificada são do empregador.

Não obstante, importa referir que mesmo nesta situação relativa a obras de autores anónimos, o trabalhador deverá ter direito à retribuição especial a que *supra* fizemos referência, tendo em consideração os motivos enunciados.

⁸⁰ José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil... op. cit.*, pág. 142.

⁸¹ No mesmo sentido, Cláudia TRABUCO, *op. cit.*, pág. 157.

Importa ressaltar que, se o trabalhador, quase como numa tentativa de emancipação⁸² face ao empregador, exigir que a obra seja identificada com o seu nome, o que pode fazer a todo o tempo, poderá sempre voltar a usufruir da titularidade destes mesmos direitos⁸³.

Nestes termos, apesar desta presunção resultar numa vantagem inegável para a entidade patronal, poder-se-á gerar uma situação contraproducente, tendo em conta que o autor pode a todo o tempo revelar a sua identidade e, conseqüentemente, a autoria da obra, o que, naturalmente, dará origem ao fim dos poderes daquela entidade. Isto porque o empregador sempre acabará por ficar à mercê daquilo que o trabalhador decidir, ficando, deste modo, numa posição muito instável.

Posto isto, e dado o referido inconveniente, a entidade empregadora deverá gozar, em contrapartida, da proteção conferida pelo artigo 15.º, n.º 3, que dispõe no sentido de que “O criador intelectual não poderá fazer utilização da obra que prejudique a obtenção dos fins para que foi produzida”.

A propósito do artigo 15.º CDADC, que tem como epígrafe “Limites à utilização”, cabe-nos tecer algumas considerações. No que concerne ao n.º 1, que dispõe que “Nos casos dos artigos 13.º e 14.º, quando o direito de autor pertença ao criador intelectual, a obra apenas pode ser utilizada para os fins previstos na respetiva convenção”, nada temos a acrescentar ao que *supra* foi referido relativamente ao acordo de vontades e ao primado do princípio da autonomia das vontades nesta matéria⁸⁴. Relativamente ao preenchimento do conceito de finalidade para estes efeitos, explica OLIVEIRA ASCENSÃO que “Terá de se proceder valorativamente: serão todos aqueles que são justificados pela finalidade⁸⁵ que levou àquela relação”, acrescentando ainda, que

⁸² Lembre-se a posição frágil do trabalhador no âmbito do contrato de trabalho.

⁸³ Artigo 30.º CDADC.

⁸⁴ Refere OLIVEIRA ASCENSÃO que “Se o comitente é o titular, ele poderá em princípio fazer da obra todas as utilizações, sem dependência do consentimento do criador intelectual”. Importa explicar que a análise da afirmação feita por este autor é suscetível de interpretações erróneas. De facto, não é necessário o consentimento do autor no momento da criação da obra, dado que se pressupõe que tal tenha sido dado ao empregador no momento da celebração do contrato de trabalho. Assim, apesar de não precisar de um consentimento posterior ao da criação da obra, a verdade é que toda a sua utilização futura vive na dependência e submissão de um consentimento que já foi dado pelo trabalhador. José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil... op. cit.*, pág. 144.

⁸⁵ A propósito do princípio da finalidade, consideramos que este por vezes pode até ultrapassar o disposto ao abrigo do princípio da autonomia da vontade. Neste sentido, ANTÓNIO VITORINO refere que “A finalidade sobrepõe-se à regra dos artigos 43.º, n.º 3 e 41.º, n.º 3, o que significa que as partes não são obrigadas a mencionar no contrato as faculdades instrumentais que se incorporam no aproveitamento da faculdade principal”, ou seja, aquelas que apesar de não se dirigirem diretamente ao aproveitamento da obra, são, relativamente a este, imprescindíveis. Ainda sobre o princípio da finalidade, o autor explica que deste princípio “se retiram algumas regras, que a prática poderá confirmar: 1ª) a cedência de uma faculdade implica a autorização de uso de todas aquelas que forem necessárias ao exercício do direito concedido; 2ª) São proibidas as onerações

terá, necessariamente, de se atender a “um critério de praticabilidade e de boa fé a determinar o âmbito de poderes de utilização do comitente”⁸⁶.

Por sua vez, o n.º2 do artigo 15.º CDADC merece melhor atenção. Assim, dispõe o preceituado neste artigo que “A faculdade de introduzir modificações na obra depende do acordo expresso do seu criador e só pode exercer-se nos termos convencionados”.

Concluimos que, mais uma vez, o criador sai vitorioso neste conflito de interesses. Em contraposição, tal preceito implica eventuais obstáculos para o empregador, os quais podem e devem ser ultrapassados no momento da celebração do contrato de trabalho, mais precisamente, através da convenção celebrada. Desta forma, poder-se-á contornar as críticas que OLIVEIRA ASCENSÃO faz a este artigo, que refere que “Semelhante previsão é absurda. Se se pode justificar em certas categorias de obras, não se justifica noutras”^{87/88}.

Não obstante o regime que temos vindo a referir preveja uma situação mais privilegiada para o criador, tal deve ser atenuado, uma vez que se este mantiver os direitos de autor tem de repartir os poderes de utilização com o empregador. Isto porque, conforme alerta MARIA VITÓRIA ROCHA, “Não faria sentido que, sendo o autor contratado e remunerado para criar obras com determinada finalidade, a empresa ficasse impedida de as utilizar para os fins previstos no contrato de trabalho”⁸⁹.

De acordo com a autora, no caso de o trabalhador manter os direitos de autor, só existem duas hipóteses a adotar: as partes estabelecem um acordo quanto aos fins para os quais a obra se destina ou, em última *ratio*, pode a entidade empregadora invocar o princípio da boa fé, nos termos dos artigos 334.º e 762.º, n.º2 CC, para fazer valer o seu direito de utilização da obra.

ou a concessão de licenças exclusivas que tenham por objecto o exercício de faculdades exclusivas que tenham por objecto o exercício de faculdades meramente instrumentais, das quais não se possa retirar qualquer utilidade económica; 3º) ninguém pode impedir o exercício de uma faculdade instrumental, com fundamento na titularidade de um exclusivo sobre o seu exercício, mas poderá opor-se ao exercício desta faculdade se esta puder ser objecto de um aproveitamento autónomo, cujo gozo foi frustrado com o exercício de uma outra faculdade”. António VITORINO, *op. cit.*, págs. 60 e 61.

⁸⁶ José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil...*, *op. cit.*, pág. 145.

⁸⁷ *Idem*, pág. 142.

⁸⁸ A título de exemplo, OLIVEIRA ASCENSÃO indica o caso dos técnicos ministeriais: “ Um técnico ministerial prepara o texto-base das Grandes Opções de Plano. Esse texto precisará de ser alterado mil vezes antes de ser por fim aprovado. Passa pela cabeça de alguém que haja que pedir autorização ao técnico cada vez que, no percurso do diploma, for necessário introduzir uma alteração?”. *Idem*.

⁸⁹ Maria Vitória ROCHA, «A titularidade...», *op. cit.*, pág. 181.

Nestes termos, parece que a liberdade atribuída ao criador pelo artigo 15.º, n.º2 CDADC se trata de uma soberania limitada. Tal resulta, quanto mais não seja, do princípio da boa fé. Até porque, não se compreenderia, face ao contrato de trabalho celebrado, que o trabalhador no exercício dos seus direitos vedasse o empregador de obter as finalidades que estiveram na base da celebração do mesmo.

Com efeito, o direito do empregador à obtenção dos fins para que a obra foi produzida não é mais que uma restrição ao direito do criador previsto no artigo 15.º, n.º2. Isto porque, para além de não poder fazer uma utilização da obra que prejudique as finalidades previstas no contrato (artigo 15.º, n.º3), também não pode impedir o empregador de obter os fins para os quais a obra foi produzida.

Porém, não podemos deixar de referir que existe, em boa verdade, uma dupla restrição: o trabalhador não pode impedir o empregador de fazer a utilização da obra para os fins para os quais foi produzida, nem o empregador pode, por sua vez, fazer uma utilização que extravase esses mesmos fins.

Posto isto, existem situações que merecem destaque, por configurarem regimes específicos previstos no CDADC, mormente, o caso do trabalhador que tenha como função principal a fotografia⁹⁰.

Neste caso, haverá que atender ao disposto no artigo 165.º, n.º 2 CDADC, que dispõe do modo que segue: “Se a fotografia for efetuada em execução de um contrato de trabalho ou por encomenda, presume-se que o direito previsto neste artigo pertence à entidade patronal ou à pessoa que fez a encomenda”. Temos então que a presunção vai no sentido de atribuir ao empregador os direitos inerentes à obra.

Esta presunção estabelecida no artigo 165.º, n.º2 CDADC é ilidível e funciona em sentido contrário ao regime *supra* referido do artigo 14.º, n.º2 CDADC. A propósito deste artigo, ALBERTO

⁹⁰ O CDADC exige requisitos bastante apertados para que a fotografia possa ser objeto da sua proteção. Tais requisitos encontram-se presentes no artigo 164.º deste mesmo código, que prescreve que “1 - Para que a fotografia seja protegida é necessário que pela escolha do seu objeto ou pelas condições da sua execução possa considerar-se como criação artística pessoal do seu autor “. Por seu turno, o n.º 2, refere expressamente que “Não se aplica o disposto nesta secção às fotografias de escritos, de documentos, de papéis de negócios, de desenhos técnicos e de coisas semelhantes. “A este propósito, LUIZ FRANCISCO REBELLO explica que este artigo se refere à “natureza artística da respectiva criação, pretendendo-se assim excluir da protecção legal as fotografias que são a mera consequência de uma operação puramente mecânica e automática”. Luiz Francisco REBELLO, *Código...*, *op. cit.*, pág.216.

DE SÁ E MELLO alerta para o facto de a sua redacção não ser clara, dado que faz uma referência a um direito – “Presume-se que o direito previsto neste artigo pertence”- que não se encontra delimitado. Para este autor, o aludido “direito” trata-se “Não mais do que o conjunto de faculdades (“de reproduzir, difundir e pôr à venda com as restrições referentes à exposição, reprodução e venda de retratos...”), que enumera no n.º1 e que não preenchem o conteúdo integral do direito patrimonial, enunciado no art. 68.º CDA”⁹¹.

Também com um regime específico no CDADC temos o trabalho jornalístico⁹². Contrariamente ao caso dos fotógrafos, o artigo 174.º, n.º 1 estabelece que “O direito de autor sobre trabalho jornalístico produzido em cumprimento de um contrato de trabalho que comporte identificação de autoria, por assinatura ou outro meio, pertence ao autor”. Portanto, desde que esteja identificado o nome do trabalhador jornalista, este continua a ser o titular pleno dos direitos de autor⁹³.

Contudo, salvo autorização expressa nesse sentido por parte do proprietário do jornal, o autor fica impedido de publicar em separado o seu trabalho, antes de passarem três meses desde que a publicação começou a circular. Como explica LUIZ FRANCISCO REBELLO, “Procura-se conciliar, nestes dois números, o interesse do autor com o da empresa jornalística que com aquele estabeleceu um contrato de trabalho em cujo âmbito a obra foi produzida”⁹⁴.

Temos também, a propósito do trabalhador jornalista, que, na hipótese de não se conseguir identificar o autor no trabalho por ele prestado, nos termos do 174.º, n.º 4, “o direito de autor sobre os mesmos será imputado à empresa a que pertencer o jornal ou a publicação em

⁹¹ Alberto de Sá e MELLO, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 252.

⁹² Relativamente ao trabalho jornalístico afigura-se importante referir uma característica específica deste tipo de trabalho, e que vem sendo apontada na doutrina e jurisprudência italiana. Assim, “semmai ricordare la particolare tutela cha la contrattazione collettiva disetto rericonoscea ll' *ideologia* professata dal giornalista. Quest'ultimo há infatti il diritto di dimettersi per giusta causa nel caso di sostanzial e mutamento dell'indirizzo politico del giornale, mantenendo il diritto ad una speciale indennità de finita «indennità fissa». Oronzo MAZZOTTA, *Trattato di Diritto Privato a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti, Diritto del Lavoro*, Quarta Edizione, Milano, Giuffrè Editore, 2011, pág. 147.

⁹³ Não podemos deixar de aludir às situações em que o trabalho jornalístico tem como base uma panóplia de trabalhos outrora realizados por outros jornalistas, e que recorrendo a esses mesmos trabalhos que já se encontravam em arquivo, se faz uma nova reportagem em que a utilização das mesmas é notória. Nestes casos, e a propósito dos direitos de autor, refere MIGUEL REIS que estamos “perante uma obra compósita, para cuja realização haveria de haver autorização dos autores originários, merecendo estes a protecção do art. 20.º, sem prejuízo do direito de autor da segunda obra, relativamente à parte nova”. Miguel REIS, *op. cit.*, pág. 42.

⁹⁴ Luiz Francisco REBELLO, *Código...*, *op. cit.*, pág. 226.

que tiverem sido inseridos, e só com autorização desta poderão ser publicados em separado por aqueles que os escreveram”⁹⁵.

Do exposto resulta que o regime previsto no artigo 14.º não se aplica aos trabalhos jornalísticos, mesmo naqueles casos em que tenha sido celebrado um contrato de trabalho.

Por último, e ainda sobre o trabalho jornalístico, importa perceber qual o regime aplicável quando a prestação principal do contrato de trabalho é a fotografia, devendo esta ser prestada para um jornal. Entende ALBERTO DE SÁ E MELLO que “Embora se possa pensar que as regras referidas como aplicáveis aos “trabalhos jornalísticos” são pensadas apenas para os textos escritos, não distinguindo a norma o género de obras, deve aplicar-se às fotografias publicadas em jornal o regime especial descrito para os restantes “trabalhos””⁹⁶.

No que concerne aos programas de computador, refere o n.º2 do artigo 1.º da Lei da Proteção Jurídica de Programas de Computador (Decreto-Lei nº 252/94, de 20 de outubro) que “Aos programas de computador que tiverem carácter criativo é atribuída proteção análoga à conferida às obras literárias “. Deste modo, relativamente aos programas de computador, concluímos que estes beneficiam da proteção do CDADC. Refere expressamente a lei *supra* referenciada que “ Aplicam-se ao programa de computador as regras sobre autoria e titularidade vigentes para o direito de autor” e ainda, “O programa que for realizado no âmbito de uma empresa presume-se obra coletiva”⁹⁷.

Ora, nas obras coletivas divulgadas sob o nome de uma determinada empresa, conforme iremos estudar, o direito de autor deve ser atribuído à empresa, ou seja, ao empregador. Tal, aliás, encontra-se expressamente previsto no n.º3 do artigo 3.º que prescreve do modo que segue: “Quando um programa de computador for criado por um empregado no exercício das suas funções, ou segundo instruções emanadas do dador de trabalho, ou por encomenda, pertencem ao destinatário do programa os direitos a ele relativos, salvo estipulação em contrário ou se outra

⁹⁵O regime estabelecido para os trabalhos jornalísticos produzidos em cumprimento de um contrato de trabalho distingue-se das obras publicadas em jornais ou outras publicações periódicas em que não exista o referido contrato. Prevê o artigo 173.º que o direito de autor pertence ao respetivo “titular”. Contudo, o CDADC não chega a determinar como se deve preencher o aludido conceito. Neste sentido, defende ALEXANDRE DIAS PEREIRA que nada parece indicar que o titular do direito possa ser pessoa distinta do criador e, caso o nome do criador da obra não venha identificado, “o titular do direito seria o jornal se a obra tivesse sido criada por sua conta”. Alexandre Dias PEREIRA, «Jornalismo e Direito de Autor», in *Boletim da Faculdade de Direito*, Vol. LXXV, Separata, Coimbra, 1999, págs. 591 a 596, pág. 595.

⁹⁶ Alberto de Sá e MELLO, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 252.

⁹⁷ Artigo 3.º, n.º 1 e 2 da Lei de Proteção Jurídica de Programas de Computador.

coisa resultar das finalidades do contrato”⁹⁸. Novamente nos deparamos com um regime-exceção ao previsto no artigo 14.º, n.º 2 CDADC. A propósito deste regime, CLÁUDIA TRABUCO salienta o facto de se tratar de um regime bastante próximo do Direito de Propriedade Industrial, em que a lógica em que assenta parte de três pressupostos: “o carácter essencialmente funcional destas obras, o facto de sobre as mesmas recaírem reduzidos direitos pessoais e o facto de ser comum a sua geração num contexto empresarial, envolvendo muitas vezes mais que um criador intelectual”⁹⁹.

Relativamente às bases de dados¹⁰⁰, dispõe o Decreto-lei 122/2000 de 4 de julho, sobre a Proteção Jurídica das Bases de Dados que “ As bases de dados que, pela seleção ou disposição dos respetivos conteúdos, constituam criações intelectuais são protegidas em sede de direito de autor.”¹⁰¹.

Na criação das bases de dados, caso não exista convenção celebrada em contrário, “ Os direitos patrimoniais sobre as bases de dados criadas por um empregado no exercício das suas funções, ou segundo instruções emanadas do dador de trabalho, ou criadas por encomenda, pertencem ao destinatário da base de dados, salvo se o contrário resultar de convenção das partes ou da finalidade do contrato”¹⁰².

A propósito destas hipóteses que, como vimos, se apresentam como uma exceção ao disposto no artigo 14.º CDADC, MARIA VITÓRIA ROCHA refere a sua importância para as necessidades das empresas, dado que se tratam de presunções de cessão dos direitos patrimoniais a favor do empregador para um número limitado de tipo de obras. Assim, acaba por se beneficiar ambas as partes uma vez que, como explica a autora, “Não é colocado em causa, no entanto, o princípio da autoria, pois que tais presunções, para além de admitirem prova em

⁹⁸ A propósito deste artigo, ALBERTO DE SÁ E MELLO chama a atenção para o facto de, na sua redação, se evidenciar que “devem transparecer do contrato os fins a que a utilização destas obras se destina e, como é regra geral, limitar-se em função destes a utilização dos programas de computador assim criados”. *Idem*, pág. 254.

⁹⁹ *Vide* Cláudia TRABUCO, *op. cit.*, pág. 158.

¹⁰⁰ Nos termos do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 122/2000 de 4 de julho, são bases de dados “a coletânea de obras, dados ou outros elementos independentes, dispostos de modo sistemático ou metódico e suscetíveis de acesso individual por meios eletrónicos ou outros”.

¹⁰¹ Artigo 4.º, n.º 1.

¹⁰² Artigo 5.º, n.º 3.

contrário, se aplicam apenas aos direitos de carácter patrimonial (...) Estaremos perante hipóteses de cessão legal”¹⁰³.

Ainda sobre a proteção das empresas e, conseqüentemente, do investimento, não podemos deixar de nos debruçar sobre as obras coletivas. Considerando apenas o seu âmbito laboral, estas obras caracterizam-se por terem vários trabalhadores como autores e serem feitas sob orientação do empregador¹⁰⁴. A obra coletiva define-se, então, por ser uma obra intelectual autónoma da autoria de uma empresa, e que se traduz na “conjugação de esforços (porventura também criativos) de vários sujeitos, mas autonomizando-se no seu todo como obra organizada e divulgada em nome dessa entidade (empresa), pessoa singular ou coletiva (art.16º/1b) CDA)”¹⁰⁵.

Ora, o artigo 19.º, n.º 1 CDADC estabelece que a obra coletiva é atribuída à entidade que a tiver organizado e dirigido e em nome de quem tiver sido divulgada ou publicada.

Temos então que o CDADC atribui originariamente a titularidade dos direitos de autor a quem tratou da organização da obra, o empregador. A este propósito refere MARIA VITÓRIA ROCHA que, “estamos perante uma atribuição originária de direitos de autor a uma pessoa jurídica, excepcionando a regra de que o titular de direitos de autor é uma pessoa física”¹⁰⁶.

Contudo, dentro deste regime afigura-se imperativo ressaltar as hipóteses em que é possível diferenciar as contribuições de cada autor para uma determinada obra coletiva.

Nestes casos, o legislador entendeu que se devia salvaguardar a posição dos autores, estabelecendo no artigo 19.º, n.º 2 que “Se, porém, no conjunto da obra coletiva for possível discriminar a produção pessoal de algum ou alguns colaboradores, aplicar-se-á, relativamente aos direitos sobre essa produção pessoal, o preceituado quanto à obra feita em colaboração”.

Desta forma, faz-se uma remissão para o artigo 18.º que estabelece que “1 - Qualquer dos autores pode solicitar a divulgação, a publicação, a exploração ou a modificação de obra feita em colaboração, sendo, em caso de divergência, a questão resolvida segundo as regras da boa fé. 2- Qualquer dos autores pode, sem prejuízo da exploração em comum de obra feita em colaboração, exercer individualmente os direitos relativos à sua contribuição pessoal, quando esta

¹⁰³ Maria Vitória ROCHA, «A titularidade...», *op. cit.*, pág. 182.

¹⁰⁴ Artigo 16.º CDADC.

¹⁰⁵ Alberto de Sá e MELLO, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 247.

¹⁰⁶ Maria Vitória ROCHA, «A titularidade...», *op. cit.*, pág. 184.

possa discriminar-se.”. O que, segundo MARIA VITÓRIA ROCHA, significa que “o autor, sem prejuízo da titularidade dos direitos (patrimoniais) de autor sobre a obra coletiva pertencer à empresa, é o titular dos direitos (pessoais e patrimoniais) relativos à sua contribuição pessoal. Poderá, por isso, explorá-la separadamente, desde que não prejudique a exploração da obra coletiva, como um todo”^{107/108}.

Importa também atender ao n.º 3, que estipula que “Os jornais e outras publicações periódicas presumem-se obras coletivas, pertencendo às respetivas empresas o direito de autor sobre as mesmas”.

A propósito do caso dos jornalistas, publicações periódicas e enciclopédias, explica ALBERTO DE SÁ E MELLO que nestes casos “é distinguível a acção individual criativa dos colaboradores da empresa – pessoa individual ou coletiva – que organiza a obra coletiva e em nome de quem esta é divulgada”. Acrescenta ainda o autor que “À empresa, pertence a titularidade originária do direito de autor sobre a obra coletiva como um todo autónomo; àqueles, cujos contributos sejam distinguíveis, os direitos relativos às suas criações individuais”¹⁰⁹.

Temos também a obra feita em colaboração¹¹⁰ prevista nos artigos 17.º e 18.º CDADC. Entende-se que estamos perante uma obra feita em colaboração “quando divulgada ou publicada em nome dos colaboradores ou de alguns deles, quer possam discriminar-se, quer não, os contributos individuais”¹¹¹.

Neste tipo de obras, o direito de autor pertence a todos os que nela tiverem colaborado¹¹². Contudo, prescreve o n.º3 do artigo 17.ºCDADC que se a obra feita em colaboração for divulgada ou publicada apenas em nome de algum/alguns colaboradores gera-se uma presunção de que

¹⁰⁷ *Idem*, pág. 186.

¹⁰⁸ Relembre-se, a este propósito, o preceituado no artigo 174.º CDADC, o qual estabelece que nos casos em que seja possível discriminar o contributo do jornalista/trabalhador, e embora a titularidade dos direitos pessoais e patrimoniais lhe pertença, fica o mesmo proibido de publicar determinado artigo durante um período de três meses sobre a data em que aquele tiver sido posto em circulação.

¹⁰⁹ Alberto de Sá e MELLO, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 247.

¹¹⁰ A obra coletiva e a obra feita em colaboração, apesar das suas semelhanças, são diferentes. A este propósito, OLIVEIRA ASCENSÃO refere que a obra “- é coletiva se resultar prevalentemente duma empresa; - é de colaboração se for de atribuir aos esforços individuais de criadores determinados”. José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil...*, *op. cit.*, pág. 125.

¹¹¹ Patrícia AKESTER, *op. cit.*, pág. 54.

¹¹² Artigo 17.º, n.º 1 CDADC.

todos aqueles que não se encontrem discriminados na mesma, cederam os seus direitos aos primeiros, ou seja, àqueles cujo nome consta da obra.

Feita a análise dos regimes específicos do Direito de Autor, importa agora dizer o que acontece depois de ser determinada a titularidade dos direitos patrimoniais do autor. É que, independentemente de pertencer ao trabalhador ou ao empregador, a verdade é que a obra foi criada no âmbito de um contrato de trabalho.

Quando a titularidade permanece na esfera do trabalhador, este terá de ficar condicionado pelos direitos do empregador. Isto porque o empregador tem direito à utilização da obra criada pelo trabalhador, uma vez que, à partida, terá reunido as condições necessárias que permitiram a criação da mesma, mormente, através da remuneração. Deste modo, pegando no exemplo prático da remuneração, o empregador, através desta, terá comprado o tempo do trabalhador, para que ele pudesse dedicar-se à criação da obra¹¹³.

Para este efeito, deverá também ter-se em consideração que poderão ter sido a capacidade criativa e a predisposição do trabalhador para criar obra a pesar, na hora da seleção para esse posto de trabalho e também para efeitos de determinação da remuneração. Neste sentido, caso se entendesse de forma contrária ao exposto, gerar-se-ia uma situação de injustiça material face ao empregador e, até mesmo, uma violação do princípio da boa fé¹¹⁴.

Para além de o trabalhador ter de permitir ao empregador a utilização da obra criada, deverá, também, atendendo ao disposto no artigo 15.º, n.º3, na utilização que fizer da obra, ter em consideração os fins para os quais esta foi produzida. Podemos então dizer que estas limitações se tratam, na expressão de ROMANO MARTINEZ, de “uma delimitação negativa dos

¹¹³ Ou, nas palavras de JOSÉ ABRANTES, “A remuneração não paga a titularidade dos direitos sobre a criação. Mas, se o trabalhador cria, a empresa investe, fornece os meios, cria as condições. Ambos devem estar, de algum modo, associados à exploração da obra”. José João ABRANTES, «Contratos de Propriedade Intelectual e Contrato de Trabalho», in *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luís Couto Gonçalves, Cláudia Trabuço, Coimbra, Almedina, 2011, págs. 79 a 91, pág.80.

¹¹⁴Entende MARIA VITÓRIA ROCHA que “Se o autor cria no âmbito de um contrato de trabalho, não pode exercer determinados poderes/faculdades/direitos morais que prejudiquem o empregador. Uma vez que se compromete a colocar a sua capacidade ao serviço de determinadas finalidades, seria abusivo que reservasse para si direitos que impedissem ou prejudicassem a obtenção das finalidades em causa”. Cfr. Maria Vitória ROCHA, «A titularidade...», *op. cit.*, pág.181. Pese também que, conforme explica ROMANO MARTINEZ, “A prestação da actividade por parte do trabalhador insere-se no princípio de mútua colaboração (...) Daqui se infere que a actividade deve ser desenvolvida de modo a que o trabalhador colabore com o empregador; isto é, deve aquele actuar de boa fé”. Cfr. Pedro ROMANO MARTINEZ, «Tutela da actividade...», *op. cit.*, pág. 227.

poderes do criador intelectual, consentâneas com os deveres do trabalhador emergentes do contrato de trabalho”^{115/116}.

Diferentemente se passa quando é o empregador o titular dos direitos patrimoniais do autor. Ou seja, quando tenha havido uma transmissão por parte do trabalhador, ou, na obra anónima, este não tenha manifestado a vontade de assinar a obra.

Estas situações remetem-nos para o artigo 14.º, n.º 4 que já foi *supra* referido. Sabemos que é necessária uma remuneração especial; contudo, é de ressaltar o ensinamento de MARIA VITÓRIA ROCHA relativamente a esta matéria, porquanto a autora entende que, se em virtude desta remuneração especial, o empregador ficasse habilitado a “fazer todas as utilizações da obra, sem ser necessário qualquer consentimento do trabalhador autor”, desde que não prejudicasse os seus direitos pessoais, acabaria por se gerar uma interpretação abusiva do espírito da norma. Assim, entende a autora, não se deverão transformar os direitos exclusivos do autor num direito de remuneração, uma vez que semelhante entendimento acabaria por aproximar o regime de um caso de licença legal, o que não deverá ser admitido no âmbito deste tipo de direitos¹¹⁷.

Perante o quadro que acabamos de descrever, é de cabal importância dizer que, como explica ROMANO MARTINEZ, “mesmo que a titularidade originária do direito de autor pertença ao empregador (que não é o criador intelectual), a este não é atribuído o direito pessoal de autor”. Nestes termos, “não pode introduzir modificações, pois esta faculdade cabe ao seu criador”^{118/119/120}.

Importa, no entanto, ressaltar que mesmo esta matéria está sujeita a convenção das partes, já que, de acordo com o artigo 15.º, n.º 2 CDADC, “A faculdade de introduzir modificações

¹¹⁵ *Idem*, pág. 235.

¹¹⁶ Quanto às limitações que o trabalhador deverá suportar, são de salientar as relativas às patentes no artigo 174.º, n.º 2 CDADC.

¹¹⁷ Maria Vitória ROCHA, «A titularidade...», *op. cit.*, pág. 181.

¹¹⁸ Pedro ROMANO MARTINEZ, «Tutela da actividade...», *op. cit.*, pág. 234.

¹¹⁹ Artigo 56.º CDADC.

¹²⁰ Surgem querelas na doutrina relativamente à questão de atribuição originária dos direitos de autor à entidade patronal. Desta forma, ANTÓNIO VITORINO entende que, relativamente ao previsto no artigo 14.º, o “princípio de que só ao criador intelectual pode ser atribuído originariamente o direito de explorar a obra, não deverá admitir-se tal exceção, porque se considerarmos possível despejar o autor do seu direito abriremos caminho à destruição de fundamento do próprio Direito de Autor”. Acrescenta ainda que “só o autor pode ser titular originário do direito de exploração económica da obra que tenha criado, o comitente apenas pode adquirir direito derivado”. António VITORINO, *op. cit.*, págs. 86 e 92. Por sua vez, OLIVEIRA ASCENSÃO explica que “do critério básico do art. 14.º/1, com a sua remissão para a autonomia privada, resulta que a obra pode ser originariamente atribuída a pessoa diversa do criador intelectual”. José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil...*, *op. cit.*, pág. 143.

na obra depende do acordo expresso do seu criador e só pode exercer-se nos termos convencionados”¹²¹.

Contudo, cabe-nos salientar que quando se refere na lei “fins previstos na convenção”, sem determinar qual esta seja, explica ALBERTO DE SÁ E MELLO, que se deve entender que se tratam daqueles que estão estipulados para a atribuição do direito de autor sobre as obras assim criadas¹²². Relativamente às situações em que inexistente convenção, explica o mesmo autor, que “não pode, em qualquer caso, o trabalhador-criador fazer da obra ou obras criadas em cumprimento do contrato utilização que prejudique os “fins para que foi produzida” (art. 15º/3 CDA) - os da exploração económica da mesma segundo os fins para que foi criada e que são, como vimos, se não convencionados, os que sejam próprios da empresa do empregador”¹²³.

Não obstante a obra não se confundir com o seu suporte mecânico ou *corpus mechanicum*, não podemos deixar de nos pronunciar sobre a obrigação de entregar os suportes da obra quando a mesma é criada no âmbito de um contrato de trabalho.

Refere a este propósito MENEZES LEITÃO, que “Estando em causa um negócio relativo à produção de um bem intelectual, em que sejam atribuídos ao comitente o direito de autor sobre a obra em questão (artigo 14.º, n.º 1 CDADC) haverá obrigação de entrega de todos os suportes da obra”. Assim o entende, uma vez que “sem a entrega da obra, a sua simples produção não trará qualquer benefício ao comitente o incumprimento da obrigação de entrega reconduz-se a um incumprimento definitivo do contrato”.

Contudo, o mesmo autor ressalva que quando os direitos de autor são atribuídos ao criador intelectual, nos termos do artigo 14.º, n.º 2, “basta ao criador intelectual entregar os suportes necessários para a utilização da obra para os fins convencionados”, ao abrigo do disposto no artigo 15.º, n.º 1¹²⁴. A título de exemplo, imaginemos um músico que é contratado para criar músicas para uma companhia de *ballet*, sem, contudo, alienar os seus direitos de autor. Neste caso, uma vez que os direitos de autor permanecem na esfera do criador, basta entregar os

¹²¹ Nas palavras de JOSÉ JOÃO ABRANTES, os “direitos de paternidade, divulgação e defesa da integridade da obra, embora possa ser comprimido em função das finalidades decorrentes do contrato de trabalho deverá permanecer na esfera do autor”. José João ABRANTES, *op. cit.*, pág. 81.

¹²² Alberto de Sá e MELLO, *Manual..., op. cit.*, pág. 246.

¹²³ *Idem*, págs. 246 e 247.

¹²⁴ Luís MENEZES LEITÃO, «Os efeitos do incumprimento dos Contratos de Propriedade Intelectual», in *Contratos de Direito de Autor e Direito de Propriedade Industrial*, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luís Couto Gonçalves, Cláudia Trabuço, Coimbra, Almedina, 2011, págs. 113 a 126, pág. 125.

suportes necessários, neste caso o CD, para a utilização da música, que este criou, para os fins convencionados, a peça de *ballet*.

Desta feita, e de forma a introduzir o capítulo que se segue, cabe-nos dizer que se pode retirar da análise do artigo 15.º CDADC, nas palavras de GERALDO DA CRUZ ALMEIDA que “o direito de autor pode não pertencer ao criador intelectual – o que é igualmente válido para os direitos de natureza pessoal – a segunda a de que o direito de autor pode pertencer em co-titularidade ao criador intelectual e ao comitente”¹²⁵.

3. Direitos de autor: o direito pessoal e o direito patrimonial no cumprimento de um contrato de trabalho

No momento de criação da obra surge um conjunto de direitos passíveis de serem divididos em dois grupos distintos: os direitos de carácter patrimonial previstos no artigo 9.º, n.º 2 CDADC que explica que “No exercício dos direitos de carácter patrimonial o autor tem o direito exclusivo de dispor da sua obra e de fruí-la e utilizá-la, ou autorizar a sua fruição ou utilização por terceiro, total ou parcialmente” e, em contraposição, os direitos de carácter pessoal ou moral que “constituem a expressão da tutela normativa da personalidade do autor vertida na obra literária e artística”^{126/127}.

Por conseguinte, enquanto os direitos patrimoniais de autor se caracterizam pela *alienabilidade*, *renunciabilidade* e *prescritibilidade*, não consubstanciando, por isso, um problema para o contrato objeto do presente estudo, os direitos morais, têm como característica a *inalienabilidade*, *irrenunciabilidade* e *imprescindibilidade*, tendo como objetivo a proteção da personalidade de autor e da sua liberdade criativa¹²⁸.

¹²⁵ Geraldo Da CRUZ ALMEIDA, *op. cit.*, pág. 1105.

¹²⁶ *Idem*, pág. 1060.

¹²⁷ O artigo 9.º, n.º 3 CDADC prevê que “Independentemente dos direitos patrimoniais, e mesmo depois da transmissão ou extinção destes, o autor goza de direitos morais sobre a sua obra, designadamente o direito de reivindicar a respetiva paternidade e assegurar a sua genuinidade e integridade”.

¹²⁸ TIAGO BESSA, a este propósito, refere que “Em termos jusfilosóficos, estamos aqui verdadeiramente na esfera de autodeterminação do indivíduo, o qual, através da sua atividade criativa, faz projetar na sociedade uma obra própria, que é uma expressão do seu espírito, como ser humano criador”. Acrescenta ainda, que “sendo as obras literárias ou artísticas um contributo pessoal do criador e uma expressão da personalidade, o direito moral pretende tutelar esse “laço” pessoal entre a obra e o seu autor”. Cfr. Tiago BESSA, *op. cit.*, pág. 1142.

Deste modo, os direitos patrimoniais e morais, nas palavras de GERALDO DA CRUZ ALMEIDA, “tratam-se de direitos subjectivos parcelares que se destinam, aqueles a garantir a exploração económica da obra e estes a satisfazer as exigências de carácter pessoal que ligam a obra ao seu autor ou a proteger os aspectos pessoais vertidos na obra literária ou artística”¹²⁹. Não obstante, os direitos morais/pessoais não são direitos de personalidade. Por conseguinte, “são admitidos negócios sobre direitos pessoais que não são admitidos sobre os direitos de personalidade”¹³⁰.

Após esta distinção, cabe-nos atentar no artigo 56.º CDADC que estipula, no seu n.º 1, que “Independentemente dos direitos de carácter patrimonial e ainda que os tenha alienado ou onerado, o autor goza durante toda a vida do direito de reivindicar a paternidade da obra e de assegurar a genuinidade e integridade desta, opondo-se à sua destruição, a toda e qualquer mutilação, deformação ou outra modificação da mesma e, de um modo geral, a todo e qualquer acto que a desvirtue e possa afectar a honra e reputação do autor”. Da leitura desta artigo se pode constatar a atribuição dos direitos patrimoniais a outra pessoa que não o autor, não afeta os seus direitos pessoais¹³¹.

Após esta breve explicação, retiramos da interpretação do artigo 56.º e do que resulta do artigo 43.º, que no nosso ordenamento jurídico existe uma conceção dualista do direito de autor, uma vez que, usando as palavras de ANTÓNIO VITORINO, é “impossível conceber a transmissibilidade total do direito de autor e, simultaneamente, a indisponibilidade das situações jurídicas pessoais”. Acrescenta ainda este autor, que “ao contrário do direito patrimonial, o objecto dos chamados direitos pessoais não é a obra”, mas sim, como já temos vindo a referir, a personalidade de autor manifestada através da obra¹³².

Posto isto, facilmente podemos concluir que, dada a sua natureza, e face ao exposto, o trabalhador autor mantém os direitos pessoais de autor sobre a obra que criou.

Assim, cabe-nos agora responder às seguintes questões: o trabalhador criador vê os seus direitos pessoais de alguma forma limitados devido à sua condição de trabalhador? E se tiver

¹²⁹ Geraldo Da Cruz ALMEIDA, *op. cit.*, pág. 1069.

¹³⁰ José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil... op. cit.*, pág.167.

¹³¹ Desta forma, facilmente compreendemos que “o direito pessoal de autor consiste no poder conferido pela ordem jurídica ao titular de direito de autor para a defesa da personalidade criativa reflectiva na obra literária ou artística”. Cfr. Geraldo Da Cruz ALMEIDA, *op. cit.*, pág. 1079.

¹³² António VITORINO, *op. cit.*, pág. 61.

havido lugar à transferência dos direitos patrimoniais inerentes à obra? Pode o empregador exercer algum direito moral¹³³?

Antes de mais, começamos por explicar melhor as características dos direitos pessoais de autor, nomeadamente a inalienabilidade e irrenunciabilidade. Fora da nossa explicação fica a imprescritibilidade, uma vez que não assume contornos relevantes para o presente estudo.

Relativamente à inalienabilidade, vemos que o direito pessoal de autor tem um carácter eminentemente *intuitus personae*, dado que, conforme já foi explicado, o que se visa proteger com a atribuição destes direitos é a defesa da personalidade do criador.

Outra característica dos direitos morais é a irrenunciabilidade. Desta forma, não pode o autor abdicar dos seus direitos pessoais.

Contudo, importa dizer que a irrenunciabilidade dos direitos pessoais de autor pode comportar exceções, sendo que, uma delas é precisamente a criação da obra no âmbito de um contrato de trabalho. A este propósito, cabe-nos dizer que relativamente ao contrato de trabalho, subscrevemos a posição defendida por GERALDO DA CRUZ ALMEIDA que entende que o que resulta da convenção não é a renúncia a direitos pessoais, mas sim uma *omissio acquirendi* ou, por outras palavras, o repúdio a uma situação jurídica¹³⁴.

A este propósito cabe-nos novamente atentar na posição de ANTÓNIO VITORINO que entende, e bem, que os direitos morais são irrenunciáveis, mas aceita que “é sempre possível convencionar o não exercício de um desses direitos”. Relativamente a esta convenção, explica que “seria revogável a todo o tempo, embora da vinculação contratual devesse resultar o dever de indemnizar”¹³⁵.

Por conseguinte, e por também entendermos que os direitos morais são irrenunciáveis, vamo-nos debruçar não tanto na transmissão destes direitos para a entidade empregadora, mas

¹³³Entende ANTÓNIO VITORINO que os direitos pessoais de autor pertencem apenas ao autor, dizendo que “Ao interpretarmos o artigo 14.º, n.º 1 como uma forma de transmissão imediata e automática da obra intelectual, reconhecemos ao autor a titularidade dos direitos pessoais, justificada pelo princípio de incidibilidade de ligação destes direitos à pessoa do autor porque derivados de direitos de personalidade. A regra da inalienabilidade dos direitos pessoais, consagrada no artigo 56.º tem como razão de ser essa inseparabilidade, não sendo justo que se admita a constituição originária por mero efeito contratual quando se proíbe a aquisição derivada”. *Idem*, pág. 87.

¹³⁴Geraldo Da Cruz ALMEIDA, *op. cit.*, pág. 1084.

¹³⁵António VITORINO, *op. cit.*, pág. 64.

sim, como já foi explicado, no repúdio desses direitos por parte do trabalhador e também saber se o empregador pode ter, a par dos direitos do trabalhador, direitos morais sobre a obra.

Ora, os direitos pessoais nascem com a criação da obra, e englobam uma série de direitos, como o direito ao inédito, o direito de retirada, o direito à menção do nome na obra, o direito de reivindicar a paternidade da obra, o direito de assegurar a genuinidade e integridade da obra, o direito de efetuar modificações na obra, e por fim, o direito de acesso à obra. Resta-nos saber quais as implicações que pode ter um contrato de trabalho em cada um destes direitos pessoais do autor.

Neste ponto, a doutrina diverge e apresenta duas posições antagónicas: ou os direitos pessoais pertencem à empresa ou, pelo contrário, não pertencem.

Assim, autores como OLIVEIRA ASCENSÃO¹³⁶ entendem que não se pode atribuir direitos pessoais à pessoa coletiva titular dos direitos patrimoniais. Como argumento para sustentar esta posição, faz-se o paralelismo com o regime estabelecido para os produtores fonográficos e videográficos que apenas têm direitos patrimoniais, não obstante reconhecer-se que desenvolvem uma atividade patentemente criativa, à semelhança do que acontece nas obras coletivas.

Também contra a atribuição dos direitos morais à entidade empregadora, ROMANO MARTINEZ diz que “mesmo que a titularidade originária do direito de autor pertença ao empregador (que não é o criador intelectual), a este não é atribuído o direito pessoal do autor”, sem prejuízo do disposto no artigo 15.º CDADC que admite alterações à obra¹³⁷.

Por sua vez, a doutrina que defende a atribuição de direitos pessoais a pessoas coletivas, não defende uma atribuição total deste tipo de direitos, ficando por isso excluídos, logo à partida, o direito ao inédito, o direito ao anonimato. Contudo, dada a natureza destes direitos, entendem que não lhes devem ser negados, a título de exemplo, o direito de paternidade, o direito de integridade e genuinidade.

¹³⁶José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil...*, *op. cit.*, pág.127.

¹³⁷Pedro ROMANO MARTINEZ, *Direito do Trabalho...*, *op. cit.*, pág. 554.

Assim, LUIZ FRANCISCO REBELLO assume uma posição contrária, entendendo que pode a entidade empregadora exercer diversas prerrogativas em relação ao direito moral¹³⁸.

Neste sentido, MARIA VITÓRIA ROCHA, defende que esta posição se afigura como a mais razoável, dado que, e de forma a desacreditar o argumento *supra* referido, os direitos de autor caracterizam-se por serem mais amplos e fortes do que os direitos conexos e, para além disso, “a empresa (na maior parte dos casos, uma pessoa jurídica), titular dos direitos patrimoniais sobre a obra coletiva, deverá também poder defender-se contra actos violadores da integridade da obra, actos que coloquem em causa a paternidade da mesma e outros do mesmo tipo”¹³⁹. Contudo, a autora alerta para o facto de que “os direitos pessoais da entidade colectiva não terão a mesma amplitude e força dos direitos pessoais do autor, pessoa física, pelo que tenderão a ser secundarizados pelo intérprete”¹⁴⁰.

Por último, também CLÁUDIA TRABUCO concorda com a posição adotada pelos autores acabados de referir, explicando que “tal como sucede com os direitos de personalidade, não ser de todo indefensável o reconhecimento de direitos pessoais a uma pessoa, singular ou colectiva, em cuja esfera jurídica recai a titularidade originária da obra intelectual”. Contudo, a autora faz uma ressalva e explica que apenas podem ser reconhecidos os direitos pessoais que não sejam intrínsecos à pessoa do criador intelectual como, por exemplo, “o direito de integridade da obra, se a ofensa em causa disser respeito à unidade dos vários contributos individuais e estiver em causa um ato de deformação ou modificação capaz de desvirtuar a genuinidade da obra e afectar a honra e reputação do autor (a empresa) ”¹⁴¹.

Contudo, antes de assumirmos uma posição absoluta sobre esta questão, afigura-se imperativo aprofundarmos o seu estudo.

¹³⁸Para explicar melhor a sua posição, o autor refugia-se no seguinte argumento: “Quando no artigo 11.º, se atribui ao criador intelectual da obra o direito de autor sobre esta “salvo disposição expressa em contrário”, a lei não restringe esse direito ao seu conteúdo patrimonial. É certo que o artigo 42.º proíbe a transmissão ou oneração dos “poderes concedidos para tutela dos direitos morais”, que sabemos serem inalienáveis e subsistirem “mesmo depois da transmissão ou da extinção” dos direitos patrimoniais (artigo 9.º-1). Mas, falecido o criador, a titularidade do direito transfere-se para os sucessores *in totum*: os direitos de carácter pessoal como os de carácter patrimonial, e é por via dessa transferência que lhes compete o exercício de uns e outros, ou apenas dos primeiros quando o autor haja alienado em vida os segundos. (...) O que importa reter é que estamos perante a afirmação de um direito que se inscreve no quadro dos direitos morais e que a sua titularidade (e o correlativo exercício, mas não apenas este) é atribuída a outrem que não o criador intelectual da obra”. Luiz Francisco REBELLO, *Introdução...*, *op. cit.*, págs. 177 e 178.

¹³⁹Maria Vitória ROCHA, «A titularidade...», *op. cit.*, pág. 187.

¹⁴⁰*Idem*, pág. 187.

¹⁴¹Cláudia TRABUCO, *op. cit.*, págs. 162 e 163.

O direito ao inédito^{142/143} trata-se do direito que o autor tem de escolher se a sua obra é divulgada ou não¹⁴⁴. Por outras palavras, trata-se do direito que o criador da obra tem de a divulgar “como, quando e pelos modos que entender – e o de recusar essa divulgação”^{145/146}.

Conforme explica MENEZES LEITÃO, “embora o acto de criação intelectual seja um acto jurídico simples, determinando a atribuição do direito de autor sobre a obra, independentemente de tal ser ou não o objectivo do criador intelectual, a verdade é que ninguém é obrigado a comunicar aos outros a existência desse direito”¹⁴⁷.

Ora, naturalmente, que o direito ao inédito é do autor. Contudo, coloca-se a seguinte questão: E se o autor criar uma obra em cumprimento de um contrato de trabalho? O direito ao inédito é transmissível?

Parte da doutrina entende que o direito ao inédito pode ser atribuído a outra pessoa que não o criador da obra, nomeadamente, à entidade empregadora¹⁴⁸.

Perfilhando esta posição, temos MENEZES LEITÃO que refere que “no caso de obra realizada sob encomenda ou por conta doutrem, em que o direito de autor seja atribuído ao

¹⁴² O direito ao inédito retira-se do preceituado no artigo 6.º CDADC, uma vez que prescreve no n.º 1 que “A obra publicada é a obra reproduzida com o consentimento do seu autor (...)”.

¹⁴³ O legislador português é bastante protetor do direito ao inédito. Tal comprova-se pela análise do disposto no artigo 50.º, n.º 1 CDADC, o qual dispõe que “Quando incompletos, são isentos de penhora e arresto, salvo oferecimento ou consentimento do autor, manuscritos inéditos esboços, desenhos, telas ou esculturas, tenham ou não assinatura”. Pese também que “a lei pune como crime de usurpação a divulgação ou publicação abusiva das obras ainda não divulgadas nem publicadas pelo seu autor ou não destinadas a divulgação ou publicação, mesmo que as apresente como sendo do respectivo autor (art. 195.º, n.º 2, al. a)) determinando-se a apreensão das obras usurpadas (art. 200.º, n.º 1)”. Luís MENEZES LEITÃO, *Direito..., op. cit.*, pág. 148.

¹⁴⁴ O autor pode entender que a obra ainda não está completa, ou perfeita, e por isso não querer divulgá-la. Ou, pode ainda suceder, usando as palavras de MENEZES LEITÃO, que o “escritor pode pretender escrever os romances para a gaveta, sem alguma vez os publicar, mesmo que sejam obras de grande qualidade, assim como o pintor pode destruir os seus quadros, por não gostar deles”. Cfr. *Idem*, pág. 148.

¹⁴⁵ Para melhor percebermos a *ratio* do direito ao inédito, devemos atentar nas palavras de GERALDO DA CRUZ ALMEIDA que a este propósito explica que ao “decidir pela publicação ou divulgação da obra o autor se auto-responsabiliza perante o público”, sendo que essa “responsabilização é meramente moral, mas repercute-se positiva ou negativamente na vida social, profissional e até familiar do autor. Eis a razão pela qual a lei protege o autor, reconhecendo-lhe a faculdade de se decidir livremente entre manter a obra na sua esfera privada ou levá-la ao conhecimento público”. Geraldo Da Cruz ALMEIDA, *op. cit.*, pág. 1095.

¹⁴⁶ Note-se que o direito ao inédito se pode ter perdido em relação a obras inéditas. Como explica OLIVEIRA ASCENSÃO, “Basta que o autor tenha revelado por acasos inequívocos o seu propósito de divulgar (art. 50º/2). Isso acontece necessariamente quando já contratou com terceiro a divulgação da obra”. José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil... op. cit.*, pág.176.

¹⁴⁷ Luís MENEZES LEITÃO, *Direito..., op. cit.*, pág. 148.

¹⁴⁸ Partilhando desta mesma posição, LUIZ FRANCISCO REBELLO refere expressamente que “é reconhecido ao organizador e director da obra colectiva e ao comitente de obra encomendada ou feita por sua conta que lhes pertença a titularidade do respectivo direito”. Luiz Francisco REBELLO, *Introdução..., op. cit.*, pág. 179.

comitente (art. 14.º) será naturalmente ele o titular ao inédito, podendo decidir se e quando deve quebrar o inédito”. Acrescentando ainda o seguinte: “Da mesma forma, se o criador intelectual proceder à alienação do seu direito de autor sobre a obra (art. 44.º), naturalmente que o direito ao inédito passa a competir ao adquirente”¹⁴⁹.

Também GERALDO DA CRUZ ALMEIDA partilha da mesma opinião, dizendo que “O inédito tem esta particularidade de constituir um direito de natureza pessoal cuja extinção poderá ocorrer com o exercício de uma faculdade de natureza patrimonial”^{150/151}.

Contra a atribuição do direito ao inédito à entidade empregadora, OLIVEIRA ASCENSÃO, refere expressamente que “Os transmissários do direito de autor, entre vivos e *mortis causa*, bem como os que o adquiriram por sucessão, têm o direito de publicar ou não publicar a obra, nas hipóteses normais e salvo a casuística”. O direito ao inédito é assim necessariamente algo diferente deste direito de divulgar ou publicar, e é caracterizado por uma marca pessoal¹⁵². Relativamente ao direito do empregador, explica que “O comitente pode impor a entrega. É o autor quem terá de excepcionar, fundando-se no direito ao inédito e dando as razões que o levaram a opor-se à divulgação. Se essas razões não forem vitoriosamente impugnadas, só resta à outra parte resignar-se à indemnização de perdas e danos”¹⁵³.

Diferentemente, ALBERTO DE SÁ E MELLO apresenta uma posição mais moderada, a qual subscrevemos. O autor divide o exercício do direito ao inédito em dois momentos: antes da obra ser divulgada e depois da obra ser divulgada.

Assim, entende este autor que, antes da obra ser divulgada, o trabalhador-criador apenas pode invocar o direito ao inédito, e portanto evitar a divulgação da obra, quando “não tenha “manifestado por sinais inequívocos a intenção de divulgar ou publicar” (art.50/2 CDA)”. Temos assim, que para este autor, tem de existir uma manifestação da intenção de divulgar, que se pode

¹⁴⁹Luís MENEZES LEITÃO, *Direito...*, *op. cit.*, pág. 148.

¹⁵⁰Geraldo Da Cruz ALMEIDA, *op. cit.*, pág. 1097.

¹⁵¹Também LUIZ FRANCISCO REBELLO se refere aos casos particulares do artigo 14.º CDADC dizendo que no caso da titularidade do direito pertencer à entidade comitente/empregadora, “é a esta quem decidirá sobre a oportunidade da sua publicação ou divulgação. E não se diga que “isso não é um direito de personalidade, é um direito ligado à utilização da obra”. Explica ainda que neste caso, “os aspectos patrimonial e pessoal do Direito de Autor aparecem aqui entrelaçados, e só por abstracção sendo possível separá-lo”. Luiz Francisco REBELLO, *Introdução...*, *op. cit.*, pág. 161.

¹⁵²José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil... op. cit.*, pág.171.

¹⁵³ *Idem*, pág.172.

inferir, nomeadamente, “de actos pelos quais o autor revele “completa” a obra criada, como seja a divulgação da obra pelo autor empregado pelos seus próprios meios, à revelia do empregador”¹⁵⁴. Sendo certo que este autor considera que a entrega ao empregador do suporte em que esteja fixada a obra é “sinal inequívoco do propósito de divulgar”, conforme disposto no artigo 50.º, n.º 2 CDADC, uma vez que o autor, ao entregar a obra, já está a prescindir do seu direito ao inédito.

Após entregar a obra ao empregador, ALBERTO DE SÁ E MELLO entende que “o direito de divulgação se tem por exercido embora “não esgotado””, ou seja, “o autor que tenha atribuído a outrem faculdade de utilização apenas poderá obstar à exploração económica da obra, conforme aos fins da utilização consentida, pelo exercício do direito de retirada”¹⁵⁵.

Relativamente ao direito de retirada, dispõe o artigo 62.º CDADC que “o autor da obra divulgada ou publicada poderá retirá-la a todo o tempo da circulação e fazer cessar a respetiva utilização, sejam quais forem as modalidades desta, contanto que tenha razões morais atendíveis, mas deverá indemnizar os interessados pelos prejuízos que a retirada lhes causar”.

Tal significa que é dado ao autor o poder de fazer cessar a difusão da obra, impedindo a utilização, no nosso caso, do empregador¹⁵⁶, sendo que para isso tem de invocar razões morais atendíveis¹⁵⁷, bem como indemnizar¹⁵⁸ os lesados. Trata-se portanto, nas palavras de OLIVEIRA ASCENSÃO, de “um choque entre uma exteriorização da personalidade do autor e o legítimo exercício dos direitos patrimoniais por terceiros, em consequência de uma aquisição lícitamente operada”¹⁵⁹.

¹⁵⁴Alberto de Sá e MELLO, *Manual..., op. cit.*, pág. 256.

¹⁵⁵*Idem*, pág. 256.

¹⁵⁶Naturalmente se compreende que, caso mais tarde o trabalhador criador volte a publicar a obra, por intermédio de terceiro sem ter feito qualquer tipo de modificações ou sem que tenham sofrido alterações as “razões morais invocadas”, tal consubstancia uma situação de abuso de direito, nos termos do artigo 334.º CC.

¹⁵⁷A atendibilidade deverá respeitar o critério de um bom pai de família, no sentido de que, quando colocado na mesma posição que o autor, aquele agiria da mesma forma.

¹⁵⁸O exercício do direito em análise dá lugar à obrigação de indemnizar os lesados. Não obstante, existe um caso previsto no CDADC que não envolve indemnização. Trata-se do artigo 114.º que prescreve “Se, por decisão judicial, for imposta a supressão de algum passo da obra que comprometa ou desvirtue o sentido da mesma, poderá o autor retirá-la e resolver o contrato, sem por esse facto incorrer em qualquer responsabilidade”. Facilmente se entende, visto que, neste caso, a retirada não resulta da vontade do autor, mas é imposta por decisão do tribunal. Ainda sobre este artigo 114.º, é importante referir, usando as palavras de ALBERTO DE SÁ E MELLO, que “esta norma permite igualmente a resolução do contrato de utilização (ou de criação) dessa obra, que o autor tenha celebrado, sem incurso em qualquer responsabilidade”. *Idem*, pág. 257.

¹⁵⁹José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil... op. cit.*, pág.173.

Chama a atenção MENEZES LEITÃO, que o direito de retirada é “um direito cujo exercício é especialmente lesivo para os interessados na obra, pelo que se compreende que implique a atribuição de uma indemnização a estes no quadro geral da responsabilidade civil pelo sacrifício, mas é compreensível e justificável que determinadas razões pessoais possam levar o autor a tentar proceder a essa retirada”¹⁶⁰. Contudo, entenda-se que “o exercício do direito de retirada implica a eliminação e a cessação da comercialização de exemplares, mas não pode afectar os negócios de alienação de uma obra de exemplar único”¹⁶¹.

Assim sendo, novamente se coloca a questão de saber se o empregador pode invocar este direito de retirada ou se, em contraposição, se trata de um direito pessoal apenas invocável pelo trabalhador-criador.

Desde já se diz que o trabalhador criador mantém o seu direito de retirada¹⁶², não obstante ter que cumprir as imposições do *supra* citado artigo 62.º CDADC. Relativamente a um eventual direito de retirada que possa ser exercido pelo empregador, mais uma vez a doutrina não é unânime.

Entende, a este propósito, MENEZES LEITÃO, que pode ser invocado aquele direito pelo empregador ou pelo comitente. Assim o defende, pois “o direito de retirada se funda em razões morais atendíveis, pensamos que as mesmas podem igualmente ocorrer em relação ao comitente e aos sucessores, como por exemplo no caso de afetar gravemente a reputação da empresa ou a honra da família”¹⁶³. Posição esta que acompanhamos porquanto não faria sentido, como refere o autor, que a empresa não pudesse defender a sua reputação.

Em sentido diverso, entende LUIZ FRANCISCO REBELLO que o disposto no artigo 42.º CDADC é claro e que não pode haver transmissão dos poderes concedidos para tutela dos direitos morais no caso do direito de retirada¹⁶⁴.

Outro direito pessoal do autor que devemos atender no presente estudo é o direito à menção da designação de autoria. Tal direito implica o direito do criador da obra de exigir que lhe

¹⁶⁰Luis MENEZES LEITÃO, *Direito..., op. cit.*, pág. 149.

¹⁶¹*Idem*, pág. 150.

¹⁶²Alberto de Sá e MELLO, *Manual..., op. cit.*, pág. 257.

¹⁶³Luis MENEZES LEITÃO, *Direito..., op. cit.*, pág. 150.

¹⁶⁴Luiz Francisco REBELLO, *Introdução..., op. cit.*, pág. 162.

seja feita referência na mesma, o que por sua vez, constitui a forma de dar a conhecer quem é o autor da obra¹⁶⁵.

Contudo, importa ressaltar, que este direito também comporta o exercício negativo da menção da autoria, ou seja, pode o autor recusar que o seu nome conste da obra¹⁶⁶. Como refere ALBERTO DE SÁ E MELLO “pode constituir-se voluntariamente a obrigação de não revelar a identidade do autor com a divulgação da obra. Tal obrigação tanto pode ser assumida no interesse deste como no dos co-autores da obra em colaboração, do comitente nas obras criadas em execução de contrato ou, no caso das obras anónimas, do que “representa o autor””¹⁶⁷.

O exercício deste direito, conforme já explicamos, assume contornos importantes na atribuição do direito patrimonial. Veja-se o artigo 14.º, n.º 3 e o artigo 17.º, n.º 3 CDADC em que se constitui presunção de que caso não conste o nome do autor da obra, se presume que o direito de autor foi atribuído ao comitente, ou, no caso das obras feitas em colaboração, que no caso de não se indicar o nome de um dos autores, se presume que atribuiu os direitos àqueles cujo nome consta da obra.

Importa dizer que o facto de o autor permitir a menção de autoria alheia em vez da sua autoria, o chamado *ghost writer*, importa os mesmos efeitos que as presunções que por nós já foram referidas, ou seja, presume-se a atribuição dos direitos de autor patrimoniais.

Contudo, importa dizer, em jeito de síntese que “ A menção da autoria permite presumir titularidade do direito correspondente; o verdadeiro criador pode ter a sua qualidade obnubilada voluntariamente, sem que isso implique (ou possa implicar, vista a irrenunciabilidade do direito pessoal) renúncia à paternidade da obra”¹⁶⁸. Portanto, a renúncia à menção da autoria não implica a renúncia do exercício deste direito, dado que a todo o tempo o autor pode exigir a menção do seu nome na obra por ele criada.

¹⁶⁵A este propósito, OLIVEIRA ASCENSÃO fala em duas restrições a este direito: a convenção das partes e a natureza da utilização. Cfr. José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil...*, op. cit., pág.178.

¹⁶⁶ Um exemplo que ilustra estas situações encontra-se disposto no artigo 60.º, n.º 3 do CDADC que refere “Não havendo acordo, pode o autor repudiar a paternidade da obra modificada, ficando vedado ao proprietário invocar para o futuro, em proveito próprio, o nome do autor do projeto inicial.”

¹⁶⁷Alberto de Sá e MELLO, *Manual...*, op. cit., pág. 257.

¹⁶⁸ *Idem*, pág. 258.

No que concerne à entidade empregadora, entendemos que também esta tem o direito de ver o seu nome mencionado na obra. Assim o entendemos, uma vez que a obra foi criada no âmbito de um contrato de trabalho tendo, portanto, o empregador contribuído para a criação da mesma, quanto mais não seja, através do salário que proporcionou ao trabalhador criador para que este se pudesse dedicar à mesma.

Temos também como direito pessoal do autor, o direito de reivindicar a paternidade da obra. Este direito consiste no “poder de reclamar a todo o tempo a autoria de obra sua, independentemente das vicissitudes que sofra o direito patrimonial de autor”^{169/170}.

Importa saber se, tendo sido a obra criada no âmbito de um contrato de trabalho, o trabalhador mantém este direito ou não.

Entende MENEZES LEITÃO que estando perante uma das situações em que o direito de autor seja atribuído ao comitente ou ao empregador, ou nos casos de obra feita em colaboração em que o direito de autor é atribuído a apenas alguns dos colaboradores, “o criador intelectual não terá direito a reivindicar a paternidade da obra, em desconformidade com o que foi convencionado, uma vez que os direitos de autor sobre a mesma não lhe foram atribuídos”^{171/172/173}

Sobre esta matéria, OLIVEIRA ASCENSÃO refere que “Este direito pode ser convencionalmente limitado, como veremos que pode acontecer com todos os direitos pessoais. Assim, o autor compromete-se validamente a não exercer o seu direito em dada relação. Mas não pode renunciar ao direito em si. Nem pode sequer pactuar validamente que um outro será apresentado como autor, pois semelhante contrato violaria a fé pública”. Acrescenta ainda, que

¹⁶⁹ *Idem*, pág. 258.

¹⁷⁰ Conforme explica GERALDO DA CRUZ ALMEIDA, “A paternidade existe independentemente da atribuição do nome à obra, como o demonstram as obras anónimas ou pseudónimas, em que apesar da ocultação do nome a paternidade se mostra estabelecida”. Geraldo Da Cruz ALMEIDA, *op. cit.*, pág. 1101.

¹⁷¹ Luis MENEZES LEITÃO, *Direito...*, *op. cit.*, pág. 152.

¹⁷² Neste sentido, também ALBERTO DE SÁ E MELLO entende que o trabalhador tem de se conformar com “as modificações que se deduzam consentidas pela convenção – e apenas estas (15º/2 CDA); qualquer modificação para além dos limites antes definidos veda a utilização da obra com imputação da respectiva autoria ao seu criador intelectual”. Alberto de Sá e MELLO, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 258.

¹⁷³ Entende LUIZ FRANCISCO REBELLO que não se trata de uma renúncia ao direito de paternidade, uma vez que o que se estabelece no artigo 14.º, n.º 3 é uma presunção suscetível de elisão por prova em contrário. Quanto muito, o criador limita-se a não exercer o seu direito de paternidade, sendo certo que, nos termos do artigo 30.º, n.º 2, o pode fazer a todo o tempo. Assim, Luiz Francisco REBELLO, *Introdução...*, *op. cit.*, pág. 163.

“mesmo o acordo que fizer, de não exercer o seu direito em dada situação, tem mera eficácia obrigacional e não atinge a sua posição de autor”¹⁷⁴.

Contudo, a este propósito, relembra ALBERTO DE SÁ E MELLO que terá necessariamente de se tratar de forma diferente as situações em que seja alterada a estrutura formal que identifica objetivamente a obra, dado que, nesses casos, estamos perante uma obra nova, não obstante esta ter sido criada a partir da outra¹⁷⁵.

Assim, cabe-nos agora atentar no direito de efetuar modificações na obra¹⁷⁶, dispondo a este propósito o artigo 59.º CDADC que “Não são admitidas modificações da obra sem o consentimento do autor, mesmo naqueles casos em que, sem esse consentimento, a utilização da obra seja lícita.”.

Importa agora saber se este direito se mantém ou se se encontra restringido em virtude da celebração de um contrato de trabalho.

Entende, a este propósito, MENEZES LEITÃO que no caso de a obra ser criada num contrato de trabalho, se os direitos sobre a obra forem atribuídos à entidade patronal, é este habilitado a efetuar modificações¹⁷⁷. Também neste sentido, GERALDO DA CRUZ ALMEIDA refere que “Este poder é ilimitado, mas não deve contender com as convenções de natureza patrimonial livremente estabelecidas pelo autor”¹⁷⁸.

¹⁷⁴José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil...*, *op. cit.*, pág.179.

¹⁷⁵Alberto de Sá e MELLO, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 258.

¹⁷⁶ A este propósito, cabe-nos fazer uma referência ao direito estrangeiro, mormente ao Direito Alemão e ao Direito Espanhol. Conforme explica MARIA SERRANO FÉRNANDEZ “es indudable que el derecho a la integridade assume una especial relevancia frente aquellas personas autorizadas contractualmente por el autor a explotar la obra. En estos casos “el tercero titular puede tener un interés legítimo en introducir ciertas modificaciones con el fin de explotarla racionalmente. Esse interés legítimo es el que debe ser valorado frente al interés también legítimo del autor en mantener la integridade de su creación”. E sen este contexto en el que hay que situar el § 39 UrhG, de tal manera que, salvo pacto en contrario, se consideran lícitas las modificaciones de la obra o su título; modificaciones que el autor no pueda rehusar de acuerdo com la buena fe (*Treu und Glauben*). A diferencia de lo previsto en la legislación alemana, el TRLPI no contiene norma alguna que regule el derecho del cesionario a modificar la obra sobre la que recae su derecho de explotación, dentro de ciertos limites. Es más, el art. 64 de dicha ley regula como obligación del editor reproducir la obra en la forma convenida “sin introducir ninguna modificación que el autor no haya consentido”. Es el autor quién durante el período de corrección de pruebas puede introducir las modificaciones que estime imprescindibles siempre que no alteren su carácter o finalidad, ni eleven substancialmente el coste de la edición (art. 66 TRLPI)”. Maria SERRANO FERNÁNDEZ, “Regimen jurídico de transmisión de los derechos de autor en el ordenamento español y alemán”, *in Revista para el Análisis del Derecho*, Barcelona, 2012, pág. 13 e 14, disponível em <http://www.indret.com/pdf/934.es.pdf>, consultado em 20/08/2015.

¹⁷⁷ Luis MENEZES LEITÃO, *Direito...*, *op. cit.*, pág. 157.

¹⁷⁸ Geraldo Da Cruz ALMEIDA, *op. cit.*, pág. 1111.

Por sua vez, LUIZ FRANCISCO REBELO, “Entende que este princípio aplica-se mesmo em relação às obras encomendadas ou criadas por conta alheia de cujos direitos o criador intelectual não seja titular (artigo 15º - 2: “ a faculdade de introduzir modificações na obra depende do acordo expresso do seu criador e só pode exercer-se nos termos convencionados”) ”¹⁷⁹.

Em tom de crítica a esta posição, refere MENEZES LEITÃO que “É manifesto, no entanto, que o artigo 15º se refere apenas aos casos em que o direito de autor é atribuído ao criador intelectual, pelo que, sendo o titular o comitente caberá a ele decidir em relação às modificações na obra”¹⁸⁰.

Relativamente ao direito do trabalhador criador, refere ALBERTO DE SÁ E MELLO que “para modificar obra em curso de utilização pelo comitente para quem foi criada, o autor terá de interromper a circulação da obra com a “forma” em que a divulgou e, para que possa interrompê-la, deverá apresentar as “razões morais atendíveis” que lhe permitiriam a retirada”¹⁸¹.

Posta a análise que aqui fizemos, não podemos deixar de fazer uma breve referência ao direito comparado, mais especificamente ao direito moral na legislação anglo-saxónica.

Afigura-se de especial relevo a comparação entre o sistema europeu-continental e o anglo-saxónico, uma vez que assentam em lógicas bastantes distintas. O primeiro tem em foco, conforme resulta do exposto, o fenómeno da criação, ou seja, na pessoa e no seu envolvimento durante a criação da obra (no caso *sub judice*, no trabalhador criador). Por sua vez, no sistema do *copyright*, procura-se proteger a cópia, a materialização num suporte, o que consubstancia uma natureza preponderantemente económica, e por isso mais protecionista relativamente aos direitos da entidade empregadora.

A este propósito, e face ao exposto, não podemos deixar de acompanhar o entendimento de LUIZ FRANCISCO REBELLO, quando escreve sobre a tendência para as diferenças entre estes dois sistemas se diluírem, nomeadamente no campo específico do trabalho criativo. Explica o referido autor que “assiste-se a um movimento simétrico do sistema europeu-continental, de que certas disposições da lei portuguesa no tocante às obras de encomenda ou executadas no âmbito de um contrato de trabalho podem servir de exemplo, e que a harmonização legislativa visada

¹⁷⁹ Luiz Francisco REBELLO, *Introdução...*, *op. cit.*, pág. 168.

¹⁸⁰ Luis MENEZES LEITÃO, *Direito...*, *op. cit.*, pág. 157.

¹⁸¹ Alberto de Sá e MELLO, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 259.

pelas Directivas comunitárias favorece, o que leva alguns autores a falar de “conjugação”, de “convergência”, de um “ajustamento mútuo”, tendentes, senão a eliminar, pelo menos a atenuar a dicotomia entre os dois sistemas, cujas dissemelhanças mais flagrantes”¹⁸².

Após o estudo que temos vindo a desenvolver sobre os direitos morais do trabalhador criativo, facilmente compreendemos que o exercício destes mesmos direitos pode gerar situações conflituosas e, em última *ratio*, criar sérias desvantagens para a execução do contrato de trabalho, bem como para o exercício dos direitos do empregador que, sabemos, são maioritariamente patrimoniais. Contudo, e face ao que temos vindo a analisar, não podemos deixar de concluir que aquando da celebração do contrato de trabalho, o trabalhador deu o seu consentimento para o empregador restringir alguns direitos morais subjacentes à obra, uma vez tal é essencial para o cumprimento do celebrado entre as partes¹⁸³.

Assim, apesar de não se poder falar de renúncia no que toca a direitos morais, podemos sempre falar de uma limitação a estes direitos que resulta do normal exercício do princípio da autonomia privada. Deste modo, refere J. MASEDA RODRÍGUEZ que “Téngase en cuenta que, en los distintos ordenamientos jurídicos reguladores de la propiedad intelectual de tradición continental, no es extraño que exista normativa o, en su defecto, práctica jurisdiccional, dedicada precisamente a valorar el ejercicio inalienable e irrenunciable de los derechos morales por parte de un autor que se halla vinculado con un empresario a través de un contrato de trabajo: compatibilización de los derechos propios del trabajador (los morales) con los derechos propios del empresario (explotación de la obra)”¹⁸⁴.

Assim, de modo a compatibilizar estes dois ramos do Direito (Direito do Trabalho e Direito de Autor) é necessário que, caso o exercício de certos direitos morais por parte do trabalhador prejudique os direitos do empregador, este deva poder beneficiar do regime de incumprimento do contrato e, consequentemente lhe ver atribuída uma indemnização por danos e prejuízos, com a possibilidade de uma eventual sanção disciplinar ao trabalhador.

¹⁸²Luiz Francisco REBELLO, *Introdução... op. cit.*, pág. 183.

¹⁸³Tal posição também parece ter sido acolhida no Direito Italiano: “Posto chel’ autore stipulando il contrato di lavoro ha dato implicitamente il proprio consenso alla pubblicazione dell’opera, resta da stabilire se il medesimo possa in sequitor evocarlo anche in assenza delle gravira gioni morali”. Luigi Carlo UBERTAZZI / Maurizio AMMENDOLA, *Diritto d’Autore*, Torino, UTET Libreria, 1993, pág.28.

¹⁸⁴J. MASEDA RODRÍGUEZ, *op. cit.*, pág. 349.

Desta forma, “el trabajador-creador ve amparado su derecho moral por aplicación de la ley reguladora de la propiedad intelectual, pero responde a través de la *lex laboris* de su comportamiento en contra de las obligaciones laborales suscritas con el empresário en el contrato de trabajo; el empresário, por su parte, responde en los términos de la ley aplicable a la propiedad intelectual respecto de su comportamiento en contra del derecho moral del autor asalariado, pero dispone de los instrumentos que le proporcione la *lex laboris* para compensar (...) Con esta respuesta conciliadora de los intereses de ambos participantes, se previene, asimismo, el ejercicio abusivo del derecho moral”¹⁸⁵.

Relativamente a um eventual direito moral do empregador facilmente se poderia cair no erro de dizer que este poderia ter direito ao exercício de direitos morais que não colidissem com os direitos morais do trabalhador-criador, sendo que os direitos deste último devem sempre prevalecer. Contudo, e não obstante ser uma posição a ponderar, parece-nos que tal fugiria por completo ao propósito da defesa dos direitos morais de autor, de forma que, tal posição deve necessariamente ser repudiada, a não ser nos casos a que *supra* nos referenciamos.

Face ao exposto, e em jeito de remate final, parece ser de concluir que os direitos patrimoniais podem ser transmitidos, enquanto que os direitos morais subjacentes à obra apenas podem ser restringidos quando a criação surge no seio de uma relação laboral, mediante a celebração de uma convenção, consubstanciando esta uma exceção ao regime geral.

¹⁸⁵ *Idem*, pág. 350.

Capítulo II: Direito de Propriedade Industrial e o Contrato de Trabalho

1. O contrato de trabalho e a proteção do desenho ou modelo pelo Direito da Propriedade Industrial

Tecidas as considerações necessárias acerca do regime do Direito de Autor e antes de nos focarmos no cerne da questão que nos propusemos a analisar, importa clarificar o regime estabelecido para o contrato de trabalho no âmbito do Direito de Propriedade Industrial no caso específico do desenho ou modelo.

Atentando na norma do artigo 182.º CPI, que remete para o artigo 59.º do mesmo diploma, há que averiguar como funcionará a proteção, ao nível da Propriedade Industrial, quando, como refere este último artigo, a criação tenha sido desenvolvida por um sujeito ao abrigo de contrato de trabalho¹⁸⁶.

A questão reside, pois, em saber a quem pertence a titularidade do direito quando a atividade inventiva é desenvolvida ao abrigo da execução do contrato de trabalho. É que, não se olvide, o princípio geral do direito português é o de que “O direito à patente pertence ao inventor ou aos seus sucessores por qualquer título”, conforme disposto no artigo 58.º, n.º 1 CPI.

Contudo, no caso em apreço, encontramos-nos em sede de um vínculo de subordinação do trabalhador face ao empregador. Ora tal implica, conforme JÚLIO GOMES salienta, que “o contrato de trabalho é geralmente concebido como um contrato pelo qual o resultado da actividade do trabalhador é atribuído ao empregador”¹⁸⁷. No mesmo sentido vai também o citado artigo 59.º CPI, que tem como epígrafe “Regras especiais sobre a titularidade da patente”.

Passando agora à análise do aludido regime, começamos por explicar que o Direito português assenta numa divisão tripartida, entre invenções de serviço, invenções livres e invenções

¹⁸⁶ De ressaltar que não só no contrato de trabalho se coloca esta questão, podendo também emergir este tipo de situações nos contratos de prestação de serviços. Porém, dado que nesse tipo de relações não se descortina o vínculo contratual de subordinação que encontramos num contrato de trabalho, essa questão não se suscita ao mesmo nível. Quer dizer, o conflito entre empregador e trabalhador não existirá nesse âmbito.

¹⁸⁷ Vide, JÚLIO GOMES, *op. cit.*, p. 568. Também ROMÁN alerta para uma contradição entre o princípio básico em matéria de propriedade intelectual que só reconhece como autor quem cria a obra e a exigência derivada do direito do trabalho, que atribui ao empregador os frutos do trabalho. Fernando Bondía ROMÁN, “Los autores asalariados”, in *Revista Española de Derecho de Trabajo* (Civitas), 1984, págs. 419 a 430, pág. 422.

mistas. Desta forma procura-se circunscrever a possibilidade de o empregador tomar posse de direitos sobre invenções que não sejam respeitantes à atividade da empresa¹⁸⁸.

As invenções livres dizem respeito às invenções realizadas por um assalariado, mas que nada têm a ver com o contrato de trabalho. Nestas situações, não existe umnexo causal entre a invenção e a natureza da prestação realizada no âmbito do contrato de trabalho, nem com os recursos oferecidos pelo empregador. Trata-se de um resultado completamente desvinculado do contrato de trabalho e das oportunidades proporcionadas pela entidade empregadora. Deste modo, as invenções livres parecem cair na regra geral do citado artigo 58.º CPI.

Também nas invenções de serviço não se levantam problemas de maior, uma vez que, ao estar incluído no âmbito da execução do contrato, o desenvolvimento da atividade inventiva pelo trabalhador nunca conflitará com a atribuição da titularidade da invenção ao empregador¹⁸⁹ – até porque a remuneração do primeiro já abarca esta possibilidade, encontrando-se especialmente remunerada. Desta maneira, o direito à patente ou, no caso objeto do nosso estudo, à titularidade do direito patrimonial do desenho ou modelo, pertence à entidade empregadora, sem exigência de qualquer tipo de remuneração adicional¹⁹⁰.

Trata-se daquelas situações em que a atividade inventiva está especialmente prevista como objeto da prestação laboral e que resulta da aludida prestação. A aplicação de tal regime não obsta a que a referida atividade seja exercida a par de outras funções, não se exigindo que a atividade criativa seja a única função do trabalhador. Contudo, esta deve sempre corresponder à atividade efetivamente exercida pelo trabalhador.

Ora, o regime da invenção de serviço encontra-se estabelecido no artigo 59.º, n.º1 CPI. Neste tipo de situações, servindo-nos das palavras de MARIA VITÓRIA ROCHA, “através do contrato de trabalho, o inventor coloca ao serviço da entidade patronal não apenas a sua actividade de

¹⁸⁸José João ABRANTES, *op. cit.*, pág. 88.

¹⁸⁹ O mesmo regime vigora no common law, nomeadamente no Reino Unido (“no contract of employment for persons employed in the UK can now legally require the employee to assign to the employer all inventions that he may make. The only invention that belongs to the employer are those made in the course of the employee’s duties, if such duties are expected to result in inventions”). Philip W. GRUBB/ Peter R. THOMSEN, *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy*, Fifth Edition, Oxford, Oxford University Press, 2010, pág. 411.

¹⁹⁰Relativamente a este ponto não podemos deixar de fazer referência ao Direito francês que adotou um regime distinto do regime em vigência no Direito português. Entende o Direito francês que existe uma diferença entre a remuneração do trabalho e a cessão da propriedade das invenções ou obras, exigindo-se, para tanto, que seja atribuído ao trabalhador um prémio. *Vide* Júlio GOMES, *op. cit.*, pág. 572, nota de rodapé n.º 1466.

investigador, como os resultados da sua actividade inventiva”. Deste modo, a “invenção não acrescentou nada de novo ao previsto pelas partes no contrato”¹⁹¹. A atribuição da titularidade do direito à entidade patronal tem por base o contrato celebrado pelas partes onde a atividade inventiva se encontra prevista.

Contudo, e sem contrariar o que acabamos de referir, não podemos deixar de acompanhar MARIA VITÓRIA ROCHA quando diz que por vezes se poderá recorrer à doutrina geral da alteração anormal das circunstâncias para, em situações absolutamente excepcionais, possibilitar alguma remuneração adicional^{192/193}. Desta forma se poderá tutelar as circunstâncias em que a invenção assuma uma importância económica que exceda manifestamente o que era esperado por ambas as partes, através de uma remuneração especial com base nos critérios que iremos referir *infra* relativamente às invenções mistas¹⁹⁴.

Desta feita, facilmente compreendemos que determinar uma solução para aquilo que se deve considerar uma “situação absolutamente excepcional” ajudaria certamente a prevenir inúmeros litígios. Contudo, apesar de ainda não se ter conseguido chegar a uma resposta determinante, vários ordenamentos jurídicos procuram obter uma solução de forma a obter critérios que ajudem a preencher este conceito, tais como o valor de mercado da invenção, ou a utilidade que a mesma reveste para o empregador, conforme iremos estudar.

Também o n.º 2 do citado artigo se refere a esses casos de invenções de serviço, consubstanciando, ainda assim, uma ligeira diferença. Isto é, tutela as situações em que, pese embora o desenvolvimento da invenção esteja regulado no âmbito do contrato, a atividade inventiva não se encontra especialmente remunerada. Assim sendo, e uma vez que a titularidade do direito pertence também ao empregador, é imperativo fixar-se uma compensação económica ao inventor.

¹⁹¹Maria Vitória ROCHA, «A titularidade...», *op. cit.*, págs. 192 e 193.

¹⁹² *Idem*, pág. 193, nota de rodapé nº 35.

¹⁹³ Sobre a eventual aplicação do instituto da alteração anormal das circunstâncias, alerta CLÁUDIA TRABUCO para a dificuldade do preenchimento dos pressupostos do artigo 437.º CC. É necessário provar que houve uma alteração desequilibrada e suficientemente grave para permitir reconsiderar os termos do contrato celebrado pelas partes. Cláudia TRABUCO, *op. cit.*, pág. 166.

¹⁹⁴ Importa referir que, diferentemente do Direito alemão e do Direito suíço, o Direito português não estabelece qualquer tipo de compensação ou atribuição de novos direitos ao trabalhador quando este apresenta propostas de aperfeiçoamento ou melhoria técnica. JÚLIO GOMES, *op. cit.*, pág. 576.

As invenções mistas, por sua vez, referem-se aos casos em que o trabalhador não se encontrando contratualmente obrigado a desenvolver a atividade criativa, acaba por realizar inventos/desenhos ou modelos relacionados com a sua atividade profissional e que se podem integrar no âmbito da empresa. Pense-se, a título de exemplo, no caso de um investigador bioquímico que, contratado para investigar uma doença em particular, acaba por encontrar a sua cura; se esta norma não existisse, as expectativas deste sairiam totalmente defraudadas, uma vez que, além de perder a titularidade do direito, nem sequer seria compensado pela sua invenção. É que, não se olvide, a sua contratação envolveu uma obrigação de meios, nunca de resultado, pelo que, tendo atingido tal resultado, sempre terá de lhe ser atribuída uma compensação equitativa.

Há ainda que ressaltar uma outra questão. Atentando na al. a) do n.º3 da norma *sub judice*, temos que, independentemente dos casos previstos no n.º1 – isto é, dos casos em que tanto a atividade inventiva como a sua remuneração vêm previstas no contrato de trabalho – o empregador sempre terá direito a optar entre o direito à patente, o direito à sua exploração ou ainda pela faculdade de pedir ou adquirir patente estrangeira, desde que, nestes casos, seja atribuída ao trabalhador uma remuneração nos termos do n.º2, ou seja, de harmonia com a importância da invenção^{195/196}.

Relativamente às prerrogativas do empregador, explica JÚLIO GOMES que este tem um direito de opção entre a assunção ilimitada da invenção ou uma assunção restrita. Assim, na “hipótese de assunção ilimitada, todos os direitos do trabalhador (patrimoniais) transmitem-se para o empregador que tem o poder completo de decidir sobre a utilização ou a disposição dos direitos sobre a invenção, pertencendo-lhe, pois, a possibilidade de fazer cair a invenção no domínio público, de alienar os seus direitos ou de conceder uma licença”. Por sua vez, na

¹⁹⁵ Refere a este propósito JOSÉ JOÃO ABRANTES que, apesar de não se ter contratado o trabalhador para inventar, “inserindo-se tais invenções no âmbito da actividade da empresa, pode ter sido importante a experiência adquirida pelo trabalhador nessa empresa, os conhecimentos nela obtidos ou os meios e materiais de investigação aí proporcionados”. José João ABRANTES, *op. cit.*, pág. 89. Desta feita, tal situação, à primeira vista injusta, deve-se ao facto de o empregador ter proporcionado as condições ideais para a criação. Ora, tal implica que o trabalhador se poderá encontrar numa posição privilegiada para concorrer com o empregador, sendo que o regime previsto é a única forma de acautelar a posição deste último.

¹⁹⁶ Ora, o exercício de tal direito por parte do empregador pressupõe uma comunicação ao trabalhador. Relativamente à importância da referida comunicação não podemos deixar de referir os ensinamentos de FÁTIMA LOIS BASTIDA, a propósito do direito espanhol (que em muito se assemelha ao direito português), quando explica que “El contenido de la comunicación ofrece gran relevancia para saber en qué medida el empresario «assume» la invención, a efectos de fijar la compensación del trabajador; ello cobra especial relieve cuando el empresario decidiera explotar la invención en régimen de secreto, en cuyo caso, la ausencia de declaración podría perjudicar el derecho del trabajador a la citada compensación”. Fátima LOIS BASTIDA, «Las invenciones laborales en el marco de la reforma de la ley de patentes», in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Volumen 34, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, São Paulo, Coedición: IDIUS Marcial Pons, 2013-2014, págs. 357 a 365, pág. 360.

“assunção restrita, o empregador adquire apenas um direito não exclusivo de utilização da invenção de serviço, o direito de a utilizar na sua própria empresa (...) algo equiparável a uma licença simples”^{197/198}.

É na esteira deste regime que a al. b) do n.º 3 estipula o dever de informar a empresa¹⁹⁹, que impende sobre o trabalhador, acerca da invenção que alcançou, para que o empregador se encontre em condições de exercer aquele seu direito legal de escolha. Estando o trabalhador adstrito ao cumprimento de tal dever, no caso de o violar, incorrerá em responsabilidade civil e laboral, nos termos gerais, conforme disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 59.º CPI²⁰⁰.

Neste ponto, afigura-se-nos pertinente chamar à colação a posição defendida por FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN²⁰¹, um autor francês que sustenta que, não obstante ser o empregador a fixar, de modo mais ou menos objetivo, as diretrizes a seguir pelo trabalhador, bem como a disponibilizar-lhe os recursos e ferramentas necessárias ao desenvolvimento da sua atividade, nunca o resultado dessa atividade, a invenção, poderá ser enquadrável na esfera de domínio laboral do empregador pois a atividade inventiva, condição da patenteabilidade, supõe um elemento de imprevisto, o que implica uma margem de liberdade no trabalho do inventor. Deste modo, o autor defende que a subordinação não pode incidir sobre o ato criativo ou inventivo que o empregador não pode dominar ou controlar. De facto, o que FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN pretende, *grosso modo*, é que ao Direito do Trabalho fique reservado apenas a disciplina do trabalho em concreto, enquanto a criação/inação sempre se inclua no âmbito da Propriedade Industrial.

¹⁹⁷ JÚLIO GOMES, *op. cit.*, págs. 573 e 574, nota de rodapé n.º 1468.

¹⁹⁸ Importa realçar que o regime estabelecido no artigo 59.º, n.º 3, alínea c), onde se prescreve um prazo de três meses para o exercício do direito de opção, não se aplica às situações previstas no artigo 59.º, n.º 1 e 2. Conforme podemos inferir da explicação *supra* apresentada, a atribuição da titularidade destas situações decorre apenas do contrato, e pertence, desde a sua criação, ao empregador. *Cfr.* António CAMPINOS/ Luís COUTO GONÇALVES, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Coimbra, Almedina, 2010, pág. 220.

¹⁹⁹ Chama a atenção, JÚLIO GOMES, que “o grupo de empresas não é o empregador (...) em princípio apenas estará em jogo o âmbito de actividade da empresa empregadora do trabalhador que realizou a invenção”. Não obstante, o autor reconhece que a sua posição poderá gerar problemas, enunciando, a título de exemplo, o caso de haver uma cedência ocasional de um trabalhador e de a invenção se inserir não na atividade da empresa cedente, mas sim na da empresa cessionária. JÚLIO GOMES, *op. cit.*, pág. 574, nota de rodapé n.º 1470.

²⁰⁰ Refira-se, também, que o n.º 6 da norma dispõe que qualquer litígio que possa eventualmente surgir neste âmbito deverá ser solucionado em sede de arbitragem obrigatória.

²⁰¹ Frédéric POLLAUD-DULIAN, «Propriétés intellectuelles et travail salarié» in *Revue Trimestrielle de Droit Commercial*, 2000, págs 273 ss., pág. 276, *apud*, JÚLIO GOMES, *op. cit.*

Todavia, e embora compreendamos as razões que subjazem a este ponto de vista, com ele não nos podemos conformar. Com efeito, consideramos que uma exclusão automática de qualquer tipo de ingerência do empregador na atividade desenvolvida pelo trabalhador não se coaduna com a realidade económico-sociológica em que nos inserimos. É que, veja-se bem, a solução pelo nosso ordenamento adotada, não é a de que o trabalhador seja, sem mais, afastado de qualquer tipo de relação com a criação por si desenvolvida, em prol de uma total assunção de controlo por parte do empregador. Interpretar de tal modo a norma do artigo 59.º CPI, sempre implicaria ficar muito aquém do seu verdadeiro espírito, o que, desde logo, conflituaria com o estabelecido no artigo 9.º CC.

De facto, sempre se refira que o direito que é atribuído ao empregador sobre a invenção apenas se prende com a faceta económica desta, ou seja, com a faculdade de exploração²⁰².

Quanto à vertente pessoal do direito, a mesma pertencerá, em todo o caso, à esfera do trabalhador²⁰³. Aliás, somente tal entendimento se coaduna com o artigo 60.º do diploma em análise, que respeita aos “Direitos do inventor” e que implica que caso a patente não seja pedida em nome do inventor, este, “tem o direito de ser mencionado, como tal, no requerimento e no título da patente” (n.º 1)^{204/205}.

Ora, daqui se depreende com facilidade que qualquer valor moral, intelectual e pessoal que a invenção implique nunca abandonará a esfera do trabalhador. Aliás, mesmo que assim não se interpretasse, o n.º9 do artigo 59.º CPI nunca deixaria margens para dúvidas, uma vez que estipula que, em caso algum, o trabalhador poderá antecipadamente renunciar aos seus direitos, de maneira a que os seus interesses, dada a fragilidade da situação em que se encontra face ao empregador, nunca deixem de ser tutelados.

Feitas estas considerações, cumpre agora atentarmos na problemática que mais dúvidas e controvérsias é suscetível de gerar neste âmbito.

²⁰² Existe diferença entre o direito ao registo e o direito à autoria do modelo ou desenho, como explica CARLO OLAVO, “O direito à autoria constitui um direito eminentemente de ordem moral, que reveste várias faculdades, nomeadamente o direito a ser mencionado como tal no requerimento e no título do registo”. Carlos OLAVO, «Desenhos e Modelos: Evolução Legislativa», in *Direito Industrial*, Vol. III, Coimbra, Almedina, 2003, págs. 45 a 76, pág.54, nota de rodapé 7.

²⁰³ Neste sentido, Pedro ROMANO MARTINEZ, *Direito do Trabalho...*, *op. cit.*, pág. 558.

²⁰⁴ António CAMPINOS/ Luís COUTO GONÇALVES, *op. cit.*, pág. 223.

²⁰⁵ O criador pode também escolher não ser mencionado na criação. Para esse efeito, tem de entregar uma declaração expressa nesse sentido junto do INPI. *Vide*, António CAMPINOS/ Luís COUTO GONÇALVES, *op. cit.*, pág. 223.

Como referido *supra*, nos casos em que o desenvolvimento de atividades inventivas, bem como a respetiva fixação de remuneração, não venham estipulados no contrato de trabalho, é devida uma compensação monetária de acordo com a importância da invenção²⁰⁶. Ora, a dificuldade deste regime prende-se, desde logo, com a utilização de um conceito indeterminado, demasiado vago e que poderá até, no limite, tornar-se contraproducente. Senão, vejamos:

Como interpretar o conceito de importância que o legislador aqui postula? Estar-se-ia a referir a uma importância económica ou cultural/científica?

Dentro do espírito da norma, parece-nos que o mais razoável será o recurso a um critério de importância económica, uma vez que, como acima foi referido, o único direito que, eventualmente, passará para a esfera do empregador será o direito de exploração económica, nunca os direitos pessoais que impendem sobre a criação, porquanto esses sempre pertencerão ao seu autor.

A circunstância de o legislador não ter concretizado quais são os critérios a que as partes deverão atender, deixando-os na sua livre disposição, pode gerar conflitos e ainda aumentar a assimetria entre as partes dado que, relembre-se, o trabalhador permanece numa posição mais frágil e, por isso, muitas vezes, o seu único ponto de refúgio é o que se encontra previsto na lei.

Contudo, importa realçar um óbvio inconveniente neste regime, mormente, o facto de, nos termos do disposto na alínea e) do n.º3 e no n.º4 do artigo 59.º, o pagamento da remuneração em causa ter de ser feito obrigatoriamente no “prazo estabelecido”, sob pena de o empregador perder o direito à patente.

A dúvida reside na questão de, tendo em conta que o critério da “importância da invenção” se refere ao valor económico da mesma, ser praticamente impossível – a admitir-se que o prazo em causa seja o prazo disposto na alínea e), de três meses – avaliar de forma objetiva e realista o impacto económico que a referida invenção alcançará no mercado. Aliás, tal imposição conduzirá, certas vezes, “a que a invenção possa ser sobreavaliada, causando prejuízos à entidade

²⁰⁶A este propósito não podemos deixar de referir o sistema de cálculo criado pelo Direito alemão e que também recebe acolhimento no direito italiano (*equo premio*). O referido cálculo faz-se com base numa fórmula: $I=V \times P$. O “I” corresponde ao montante que deverá ser pago ao trabalhador, o “V” indica o valor da invenção e o “P” representa o valor proporcional que o trabalhador deve receber tendo como base os seguintes fatores: a iniciativa do trabalhador, o relevo do contributo da empresa para a criação e os deveres do trabalhador no contexto do contrato de trabalho. Vide, Giuseppe COLANGELO, *Diritto Comparato della Proprietà Intellettuale*, Bologna, Il Mulino, 2011, págs. 219 e 220; Adriano VANZETTI/Vincenzo di CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, Quarta Edizione, Milano, Giuffrè Editore, 2003, pág. 376.

patronal, ou, numa situação totalmente oposta, pode também suceder que a avaliação seja subavaliada prejudicando, neste caso, os interesses do trabalhador”²⁰⁷.

Assim, parece-nos que a solução mais adequada e capaz de obviar este problema será a de que o legislador, ao referir-se ao “prazo estabelecido”, pese embora tenha feito alusão à alínea e) no referido n.º 4, nunca terá querido estipular que fosse também esse prazo de três meses aquele a que se deveria atender para o pagamento da remuneração devida.

Neste ponto, não nos resta outra opção que não a de corroborar a tese de MARIA VICTÓRIA ROCHA quando salienta que “Pagar integralmente nos três meses após a recepção da notificação, sob pena de perda do direito de opção não é compatível com a remuneração “de acordo com a importância do invento”, uma vez que essa importância só pode ser apurada em função da sua exploração e, como é sabido, muitas invenções não chegam a ser patenteadas (...) e quando a exploração é bem sucedida, o sucesso está longe de ser imediato”²⁰⁸. Neste sentido, nunca um prazo tão curto como o de três meses permitiria uma avaliação justa e adequada à realidade, pelo que sempre será necessário um prazo mais extenso, quem sabe, de alguns anos, para que se possa aferir corretamente da importância da invenção e do seu impacto no mercado.

Ainda na esteira do entendimento desta autora, o prazo para se realizar o direito de opção e o prazo para o pagamento são coisas distintas. Por outras palavras, o direito de opção tem de se realizar no prazo da alínea e) do n.º 3 do artigo 59.º CPI, enquanto o pagamento em si deve ser acordado pelas partes²⁰⁹. Sendo certo que “O normal será a empresa entregar uma quantia inicial (*a forfait*) ao trabalhador e acordar futuras entregas em função da importância que o invento (de acordo com parâmetros ajustados pelas partes, ou a que se chegue por via de arbitragem, ou outra), ao longo dos anos, venha a assumir”²¹⁰.

Contrariamente, JÚLIO GOMES entende que o empregador tem o dever de “pagar integralmente tal remuneração no prazo de três meses a contar da recepção da notificação, sob pena de perder o direito à patente”²¹¹.

²⁰⁷ Cfr. António CAMPINOS/ Luís COUTO GONÇALVES, *op. cit.*, pág. 221.

²⁰⁸ Maria Victória ROCHA, «*A titularidade ...*», *op. cit.*, pág. 195.

²⁰⁹ A este respeito, JOSÉ JOÃO ABRANTES defende que a empresa deve pagar integralmente a referida remuneração dentro do prazo acordado que não tem de ser necessariamente os três meses. José João ABRANTES, *op. cit.*, pág. 90.

²¹⁰ Maria Victória ROCHA, «*A titularidade ...*», *op. cit.*, pág. 195.

²¹¹ JÚLIO GOMES, *op. cit.*, pág. 575.

Nestes termos, consideramos então que o “prazo estabelecido” no n.º4, no que à questão da remuneração do trabalhador respeita, não será o prazo de três meses, mas antes um prazo que se estabeleça entre as próprias partes, de comum acordo. E contra tal solução não se argumente que sempre haverá prejuízo para o trabalhador, por se encontrar numa posição mais débil. Pese embora tal circunstância corresponder à realidade, a verdade é que essa é uma característica atinente a qualquer tipo de vínculo laboral no contrato de trabalho, até porque não será o facto de se contarem os três meses que colocará um trabalhador numa posição mais favorável pois que, tal situação, como se viu, pode até vir a prejudicá-lo.

Na eventualidade do contrato de trabalho terminar, dispõe o n.º 5 do artigo 59.ºCPI que “As invenções cuja patente tenha sido pedida durante o ano seguinte à data em que o inventor deixar a empresa consideram-se feitas durante a execução do contrato de trabalho“. Entendem MARIA VITÓRIA ROCHA e COUTO GONÇALVES/ANTÓNIO CAMPINOS que este artigo estabelece uma presunção *iuris tantum* e, portanto, ilidível caso se prove o contrário²¹².

Já JÚLIO GOMES entende que se trata de uma “uma presunção absoluta, ou, até (...) uma verdadeira ficção”²¹³. Este autor baseia a sua posição que, diga-se, não perfilhamos, na escolha do legislador usar a palavra “consideram-se”. Ainda a propósito da letra deste artigo levanta a questão de saber se o legislador pretendeu afirmar que a invenção se considera realizada durante a vigência temporal do contrato ou se se considera feita em execução do contrato. Não obstante, JÚLIO GOMES entende que o pretendido foi adotar o primeiro sentido, dado que na letra da aludida norma, o legislador escolheu utilizar a palavra “durante”.

Por fim, importa destacar o preceituado no artigo 59.º, n.º 8 CPI que dispõe que “Salvo disposição em contrário, os preceitos anteriores são aplicáveis ao Estado e corpos administrativos e, bem assim, aos seus funcionários e servidores a qualquer título”. Este artigo afigura-se relevante para as patentes universitária, uma vez que dispõe que a estas deve ser aplicado o regime do artigo 59.º. Sobre este ponto, explica COUTO GONÇALVES que, no contrato de trabalho do docente universitário, não é imperativo a menção expressa da atividade inventiva, uma vez que faz parte do conteúdo funcional da carreira (artigo 4.º, alínea b), d) e i) e artigo 63.º do ECDU). Deste modo, entende o autor, que se pode enquadrar esta situação no artigo 59.º, n.º 1 e 2 CPI. Contudo, chama a atenção para a questão da remuneração que, entende, não se encontra especialmente

²¹²Maria Vitória ROCHA, «A titularidade...», *op. cit.*, pág. 194 e *Cfr.* António CAMPINOS/ Luís COUTO GONÇALVES, *op. cit.*, pág. 221.

²¹³JÚLIO GOMES, *op. cit.*, pág. 575.

remunerada já que, no contrato de trabalho, o docente universitário apenas se encontra obrigado a investigar^{214/215}.

Desta feita, podemos verificar que, em comparação com o Direito de Autor, o Direito de Propriedade Industrial assume contornos distintos tendo, conforme foi exposto, uma tendência preponderante em atribuir a titularidade do direito subjacente à criação do desenho ou modelo ao empregador, ao contrário do regime autoral.

²¹⁴ Luís COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 73, nota de rodapé n.º 164.

²¹⁵ Contudo, se se tratar de um investigador universitário, será de aplicar o ECIC. *Vide, Idem*, pág. 74, nota de rodapé n.º 164.

Capítulo III: Requisitos de Proteção dos desenhos e modelos

1. Proteção pelo Direito de Propriedade Industrial: desenhos ou modelos

Encontramo-nos presentemente perante um mercado extremamente competitivo em que é necessário recorrer a aspetos diferenciadores que ajudem a destacar os diversos tipos de produtos. Assim, o *design*²¹⁶ afigura-se como um fator diferenciador de extrema importância na hora do consumidor optar por um determinado produto, chegando até, em situações limite, a ser mais relevante do que outros fatores de manifesta importância como a qualidade e o preço²¹⁷.

Por conseguinte, as diferentes empresas para além de recorrerem às características internas dos produtos, refugiam-se muitas vezes no seu *design* de forma a alcançar um lugar de destaque no mercado e, desta forma, atrair os consumidores.

Deste modo, o que se pretende com o regime previsto no CPI para os desenhos ou modelos, é centrar a “atenção no problema de afirmação concorrencial estética, entendida esta designação, não em sentido estrito ou artístico, como *arte do belo*, mas em sentido amplo, como modo de proporcionar sensação estética no consumidor, pela forma de apresentação exterior do produto”²¹⁸.

Após percebermos o que o legislador pretendeu tutelar com esta proteção, facilmente compreendemos a necessidade da mesma, bem como a *ratio legis* que a este regime subjaz.

Conforme explica MIGUEL MOURA E SILVA, é necessário proteger os desenhos e modelos, visto que, em “primeiro lugar, essa protecção pode contribuir para a *defesa da inovação estética*, aumentando o património comum formado pelo conjunto de formas e desenhos pelo incentivo que

²¹⁶ Trata-se da tradução em inglês de desenhos e modelos. *Design*, desenhos e modelos revestem a mesma natureza conceitual e, consequentemente, recebem o mesmo tratamento.

²¹⁷ Como ensina MIGUEL MOURA E SILVA, “na criação dos desenhos e modelos há uma actividade de inovação que merece protecção: o *design* representa uma dimensão que pode ter peso nas decisões dos consumidores, aumentando o leque de opções de consumo postas à sua disposição”. Além disso, a aposta no *design* ainda se “traduz numa melhoria do bem estar dos consumidores (por via do aumento da satisfação das suas preferências) e é facilmente apropriável por terceiros, justifica-se a sua protecção”. Miguel Moura e SILVA, «Desenhos e modelos industriais – Um paradigma perdido?», in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Volumen 34 (2013-2014), Coedición: IDIUS, Marcial Pans, 2014, págs. 431 a 451, pág. 435.

²¹⁸ Luís COUTO GONÇALVES, *Manual...*, op. cit., pág. 129.

constitui ao investimento naquele tipo de inovação”, e, em “segundo lugar, essa protecção pode fundar-se na *defesa do investimento em design como estratégia legítima de diferenciação de produtos*”^{219/220/221}.

A Diretiva 98/71/CE, na sua alínea a) do artigo 1.º, apresenta uma noção de desenhos ou modelos: “ «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”²²².

Esta definição avançada pelo legislador comunitário foi acolhida pelos diversos países da UE, alcançando-se, deste modo, a harmonização no que concerne a este conceito.

Desta forma, também o Direito português, na esteira da aludida Diretiva, apresentou um conceito bastante similar no seu artigo 173.º CPI²²³: “O desenho ou modelo designa a aparência

²¹⁹ Miguel Moura e SILVA, *op. cit.*, pág. 434.

²²⁰ No mesmo sentido, ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA explica que “A protecção dos desenhos ou modelos contribui para o desenvolvimento de actividade criativa. Na verdade, o *design* implica uma invenção que deve ser protegida da apropriação de terceiros. Acresce que esta criação funciona no mercado como um instrumento de diferenciação dos produtos, *id est*, é um instrumento de concorrência. Por outro lado, tal criação estética exige investimento que deve ser protegido e incentivado”. Alberto Ribeiro de ALMEIDA, «Desenhos ou modelos e peças sobresselentes», *in Direito Industrial*, Vol. VI, Coimbra, Almedina, 2009, págs. 11 a 26, pág. 12.

²²¹ Além do mais, esta protecção oferecida pelo CPI também beneficia os consumidores: “A atribuição de direitos privativos tem essencialmente três vantagens para os consumidores: A primeira, é que permitiu e permite o investimento na investigação e, conseqüentemente, embora não exclusivamente, o alargamento de escolha, a melhoria da qualidade e até, nalguns casos, uma maior racionalização dos meios com a conseqüente redução dos preços; A segunda, é que permite a distinção dos produtos e/ou serviços o que facilita a escolha e a garantia de que o titular de tais direitos se responsabiliza pelo seu uso não enganoso; A terceira, é que pode funcionar como uma garantia de qualidade (ou falta dela), permitindo também, assim, ao consumidor exercer a sua escolha através de experiência ou conhecimento que tem de determinado produto e/ou serviço”. Luís Silveira RODRIGUES, «Defesa de Consumidor e Direito Industrial», *in Direito Industrial*, Vol. III, Coimbra, Almedina, 2003, págs. 255 a 274, pág. 263.

²²² A propósito da definição avançada pela Diretiva, MACÍAS MARTÍN chama a atenção para o facto de “En primer lugar el diseño, a efectos legales, se define por parámetros puramente objetivos y neutrales, como son las características da apariencia, sin que se incluyan en la definición referencias al valor estético, el grado de creatividad, el nivel artístico o la originalidade. El diseño se concibe como un tipo de innovación formal que recae sobre el producto o su ornamentación”. José MACÍAS MARTÍN, «Estudio Monográfico de la Ley 20/2003», *in Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Colección de Trabajos em Homenaje a Alberto Bercovitz Rodriguez-Cano*, Oferecida por el Grupo Español de la AIPPI Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, Barcelona, 2005, págs. 653 a 677, pág. 658. Também sobre o mesmo artigo da Diretiva, MASSIMO SCUFFI, MARIO FRANZOSI e ALDO FITTANTE falam nas vantagens e nas desvantagens desta norma, dizendo que “L’eliminazione di ogni riferimento al valore artistico dell’opera, ed in particolare allo speciale ornamento, è sicuramente dettata dall’osservazione dei problemi pratici cui un giudizio basato su un gradiente di mera esteticità dà luogo. L’eliminazione del requisito ornamentale contribuisce comunque anch’essa ad aumentare la già notevole ampiezza della categoria dei disegni e modello. Conseguentemente il problema che si prospetta è quello dei limiti della tutela come disegno o modello”. Massimo SCUFFI/ Mario FRANZOSI/ Aldo FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, Padova, CEDAM, 2005, pág. 190.

²²³ A redacção deste artigo é idêntica à da alínea a) do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 6/2002, do Conselho de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos e modelos.

da totalidade, ou de parte, de um produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação.”²²⁴.

Como refere COUTO GONÇALVES, a enumeração feita por este artigo é apenas exemplificativa, podendo a proteção derivar de outros elementos como a luz, flexibilidade e a estamperia²²⁵.

Chama ainda à atenção, o mesmo autor, que a “indicação legal da *forma* como característica a ter em conta pode causar alguma perplexidade atendendo a que o desenho ou modelo protege a forma (*como um todo*) do produto”. Assim, deve fazer-se uma interpretação restritiva deste artigo, e desta forma entender-se que se refere às “formas *parcelares* integradas na forma *global* do desenho ou modelo”²²⁶.

Posto isto, sempre será preciso relembrar que “os desenhos ou modelos não pretendem conceder um monopólio sobre um produto”. Na verdade, o que se encontra aqui em questão, é a proteção “sobre uma certa aparência ou *design* do produto (permitindo a diferenciação de produtos que têm a mesma função) ”²²⁷.

Conforme explica MOTA MAIA, a definição de desenhos ou modelos apresentada pelo legislador português, “tem por objecto indicar que qualquer característica da aparência que possa ser perceptível pelos sentidos (vista e tacto) entra em linha de conta, não sendo relevante que o desenho ou modelo tenha um carácter estético ou funcional ou que isso seja determinante na escolha do produto pelo utilizador final”^{228/229}.

Portanto, tal como explica RIBEIRO DE ALMEIDA, “A protecção pelo *design* não abrange, assim, as componentes não visíveis durante a utilização normal do produto (ou só visível durante

²²⁴ Para estes efeitos, afigura-se relevante a definição apresentada pelo legislador no artigo 174.º relativamente aos produtos. Assim, “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, excluindo os programas de computador.”.

²²⁵ Luís COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 131.

²²⁶ *Idem*, págs. 131 e 132.

²²⁷ Alberto Ribeiro de ALMEIDA, *op. cit.*, pág. 17.

²²⁸ José Mota MAIA, *Propriedade Industrial*, Vol. II, Código da Propriedade Industrial Anotado, Coimbra, Almedina, 2005, pág. 329.

²²⁹ Ainda sobre a necessidade de ter uma aparência visível, é importante referir que é suscetível de ser protegida uma componente de um produto complexo desde que seja visível e cumpra os requisitos. Entende-se por parte componente o “produto destacável, com autonomia económica, embora com dependência funcional, servindo exclusivamente para ser (re)colocado no produto complexo”. Luís COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 132.

a reparação ou manutenção), nem as características invisíveis de um componente quando este se encontra montado (em ambos os casos o desenho ou modelo não desempenha junto do consumidor nenhuma função diferenciadora dos produtos), nem, obviamente, as características que não cumpram os requisitos de novidade e de carácter singular”^{230/231/232}.

Como resulta do exposto, a tutela dos desenhos ou modelos tem como objeto a protecção das características visíveis, o aspeto exterior do produto. Assim se pode afirmar que, no que concerne à aparência do produto, o “modelo e o desenho representam criação do espírito humano que decorre da actividade intelectual de uma ou mais pessoas”²³³.

Desta feita, começamos por estudar os requisitos de protecção previstos no CPI para desenhos e modelos, e que se encontram previstos no seu artigo 176.º: a novidade e o carácter singular.

Estabelece o n.º 1 do artigo 177.º CPI que “O desenho ou modelo é novo se, antes do respetivo pedido de registo ou da prioridade reivindicada, nenhum desenho ou modelo idêntico foi divulgado ao público dentro ou fora do País”. Sendo certo que o CPI entende que “Consideram-se idênticos os desenhos ou modelos cujas características específicas apenas difiram em pormenores sem importância”^{234/235}.

²³⁰Alberto Ribeiro de ALMEIDA, *op. cit.*, pág. 20.

²³¹ A este propósito cabe-nos explicar o que se deve entender por uso normal do produto sendo que, para tal, nos vamos servir dos ensinamentos de CASADO CERVIÑO e de BLANCO JIMÉNEZ, que explicam que “Por utilización normal se entende cualquier uso efectuado por el usuario final, excepto los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación: es decir, se excluyen de la protección aquellas partes en las que el diseño no juega un papel importante en la elección del producto por parte del consumidor, al ser sólo visibles durante su reparación o mantenimiento (*por ejemplo*, el motor de un coche). Esto no significa que los componentes tengan que ser visibles todo el tiempo durante la utilización habitual del producto ya que, *por ejemplo*, en el caso de un automóvil cabe la posibilidad de que sólo puedan ser vistos por los pasajeros que se sientan atrás, o únicamente desde el exterior del vehículo”. Alberto CASADO CERVIÑO/ Aracali BLANCO JIMÉNEZ, *El diseño comunitario: una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*, 2ª edición, Navarra, Thomson Aranzadi, 2005, pág. 39.

²³² Sobre esta matéria cabe-nos fazer uma breve nota sobre as componentes de produtos complexos. Para tanto, socorremo-nos das palavras de ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA quando afirma que “Um desenho ou modelo que se aplique ou esteja incorporado num produto que constitua uma parte, peça ou componente de um produto complexo é novo e possui carácter singular se: a) Depois de incorporado no produto complexo continuar visível durante a utilização normal do produto complexo, feita pelo utilizador final, excluindo os actos de conservação, manutenção ou reparação; e b) As características visíveis desse componente sejam novas e apresentem carácter singular”. Alberto Ribeiro de ALMEIDA, *op. cit.*, pág. 20.

²³³ Carlos OLAVO, «Desenhos...», *op. cit.*, pág.53.

²³⁴ Artigo 176.º, n.º 2 CPI.

²³⁵ A propósito da redação do artigo 177.º, n.º 2 CPI, JORGE CRUZ critica a expressão utilizada pelo legislador português que optou por acolher a designação de “característica específica”. Entende este autor que “A qualificação de “característica específica” – que consta, também do artigo 4.º da Directiva – parece inteiramente incorrecta: o que está em causa é a “impressão global” que o desenho ou modelo causa ao utilizador,

A propósito deste critério, ensina MOTA MAIA que “A apreciação da novidade baseia-se num critério objectivo à escala universal”, o que significa que “um desenho ou um modelo que já tenha sido objecto de registo, ou de outro modo divulgado ao público em qualquer parte do mundo, não é considerado novo”²³⁶.

Por sua vez, e em sentido contrário, parecendo-nos ser este entendimento o mais correto, COUTO GONÇALVES diz que o conceito de novidade não é universal, uma vez que o artigo 179.º, n.º 1 estabelece apenas a relevância do conhecimento no âmbito comunitário²³⁷.

Relativamente à novidade, e uma vez que se encontra relacionada com o conceito de divulgação, cabe-nos atentar no artigo 179.º CPI que prescreve, no seu n.º 1, que “Para efeito dos artigos 177.º e 178.º, 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 tornado conhecido de qualquer outro modo, exceto se estes factos não puderem razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos círculos especializados do sector em questão que operam na Comunidade Europeia, no decurso da sua atividade corrente, antes da data do pedido de registo ou da prioridade reivindicada.”^{238/239}.

A este propósito, REMÉDIO MARQUES diz que “O estalão de *novidade* unicamente *européu*, existente na Directiva n.º 98/17/CE e no regulamento sobre *desenhos ou modelos comunitários*, para efeitos de aferição da ocorrência de *divulgações anteriores*, dificultará (muito ou pouco, é o que se verá, bem como a eventual violação do Acordo TRIPS) a introdução no mercado comunitário de produtos fora da União Europeia, cujas características da aparência não tenham *razoavelmente* chegado ao conhecimento dos profissionais comunitários do sector”.

Desta forma, “A novidade é, para este efeito, tendencialmente *comunitária*, que não uma *novidade mundial*. O que favorecerá indirectamente as indústrias comunitárias, impedindo que

conforme se refere no artigo 178.º, n.º 1 e não as “características específicas” do mesmo”. Para reforçar o seu entendimento, o autor explica que a versão inglesa, francesa e espanhola não falam em “características específicas”. Assim, na versão inglesa, dispõe -se “*Design shall be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details*”; a versão francesa estabelece “*Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par les détails insignifiantes*”; e por último, a versão espanhola determina que “*Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles irrelevantes*”. Jorge CRUZ, *Comentários ao Código da Propriedade Industrial 2008*, Volume III, Lisboa, Pedro Ferreira, 2011, págs. 567 e 568.

²³⁶ José Mota MAIA, *op. cit.*, Vol. II, pág. 338.

²³⁷ Luís COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 136.

²³⁸ *Cfr.* artigo 180.º CPI relativamente às divulgações não oponíveis.

²³⁹ O artigo em questão reproduz na totalidade o artigo 6º n.º.1 da Diretiva.

sejam *oponíveis divulgações extracomunitárias anteriores*, que hajam sido escassamente difundidas nos círculos especializados do mercado da Comunidade”.

Contudo, defende ainda REMÉDIO MARQUES, que sempre se pode invocar que a divulgação anterior é oponível quando tiver havido lugar ao registo do desenho ou modelo uma vez que ao constarem na base de dados nacional ou comunitária, ou até de outras bases de dados fora da União Europeia, o seu conhecimento, por parte dos “Círculos especializados” decorre da “sua actividade corrente”²⁴⁰.

Também no que concerne à divulgação, explica ainda o mesmo autor, que a mesma “aprecia-se em função dos conhecimentos dos *profissionais do sector* que operam na Comunidade no decurso da sua actividade corrente e não do público em geral ou dos consumidores medianamente atentos”.

Assim, como referem CASADO CERVIÑO e BLANCO JIMÉNEZ, para efeitos de divulgação exige-se uma tripla condição: “Por un lado, la divulgación debe haber podido conocerse razonablemente en el curso de operaciones comerciales normales. Por outro, estas operaciones a su vez se restringen a las efectuadas en los círculos especializados del sector. Y por último, el sector en cuestión debe ser uno de los que operan en el ámbito de la Comunidad.”^{241/242}.

Ainda relativamente à letra do citado n.º 2 do artigo 177.º, cabe-nos assinalar que não oferece uma delimitação rigorosa sobre aquilo que se deve entender por modelo ou desenho idêntico para efeitos do requisito da novidade.

Parece-nos que o legislador ao estabelecer que não são idênticos os que difiram em pormenores sem importância, tornou o referido preceito um tanto ambíguo, o que eventualmente poderá trazer dificuldades.

Numa tentativa de clarificação daquilo que se deve entender por um “pormenor sem importância”, BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO explica que à partida poderia ser tentador acudir ao critério de “impressão global diferente” que se encontra presente no artigo 178.º CPI, a propósito

²⁴⁰ J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnología(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2007, págs. 1275 e 1276, nota de rodapé n.º 2897.

²⁴¹ Alberto CASADO CERVIÑO/ Aracali BLANCO JIMÉNEZ, *op. cit.*, pág. 40.

²⁴² Desta feita, naturalmente que aqueles desenhos ou modelos que forem divulgados por terceiros em violação da confidencialidade e aqueles que forem ignorados pelos Círculos especializados, ou apenas conhecidos nos Círculos especializados fora da Europa, não se podem considerar divulgados. *Idem*, págs. 40 e 41.

do critério da singularidade. Assim o entende, na medida em que “se o desenho ou modelo não causasse essa “impressão global diferente”, então seria certamente porque a mesma apenas diferia de outro em “pormenores sem importância””.

Contudo, relembra esta mesma autora, que esta expressão procede uma outra – características específicas – que nada tem a ver com a “impressão global” do artigo 178.º. Desta forma, entende que “ os “pormenores sem importância” constituem um segundo nível de valoração: em primeiro lugar, para destruir a novidade de um desenho ou modelo, é necessário reportarmo-nos às “características específicas” desse modelo; em segundo lugar, dever-se-á averiguar, no âmbito dessas características, se as mesmas diferem de outro em “pormenores sem importância”. E “sem importância”, quanto a nós, relativamente à definição dessas características, no sentido de afirmar que, ao não existirem esses pormenores, a “característica específica” continuaria igual na sua essência, visto que aquele pormenor não é essencial na respectiva definição”²⁴³.

Explica REMÉDIO MARQUES que aquilo que se deve entender por “pormenores sem importância” depende de uma análise casuística. Contudo, assinala alguns “pormenores sem importância” que se encontram previstos no direito estrangeiro: “aparências reproduzidas com *variações de cor* ou de *dimensões* dos objectos que as sensibilizam. A resposta já poderá ser diversa caso haja a transferência de certos elementos de forma já divulgados de um sector merceológico para outro completamente diferente”²⁴⁴.

Temos ainda, que a novidade não é um critério inflexível. O artigo 176.º, n.º 2²⁴⁵ estabelece que “Gozam igualmente de proteção legal os desenhos ou modelos que, não sendo inteiramente novos, realizem combinações novas de elementos conhecidos ou disposições diferentes de elementos já usados, de molde a conferirem aos respetivos produtos carácter singular”²⁴⁶.

²⁴³ Bárbara Quintela RIBEIRO, «A tutela Jurídica da Moda pelo Regime dos Desenhos ou Modelos», in *Direito Industrial*, Vol. V, Coimbra, Almedina, 2008, págs. 477 a 528, págs. 487 e 488.

²⁴⁴ J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, op. cit., pág. 1312.

²⁴⁵ Explica ainda JOSÉ MOTA MAIA, a propósito do artigo 176.º, n.º 2 CPI, que “se o efeito do conjunto revelar um carácter singular, isto é, se o conjunto apresentar uma fisionomia particular e própria, então, o desenho ou modelo poderá ser objecto de protecção legal, embora não seja inteiramente novo”. José Mota MAIA, op. cit., Vol. II, pág. 334.

²⁴⁶ A este propósito referem CASADO CERVIÑO e BLANCO JIMÉNEZ que “también cabe la posibilidad de que sean tenidos como nuevos los dibujos o modelos llamados «de resurrección», diseños conocidos en el pasado por los especialistas del sector pero olvidados actualmente. Esta posibilidad puede resultar de gran interés para ciertos sectores, como per ejemplo el de prendas de moda, joyas o mobiliário, que ocasionalmente

Da leitura deste preceito, parece-nos que o requisito de carácter singular prevalece sobre o requisito da novidade.

No mesmo sentido, BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO diz que no artigo *supra* referido se “admite que se pretira a falta de novidade de determinados elementos se eles, no seu conjunto, realizarem uma combinação nova plena de carácter singular”. Desta forma, “Os dois requisitos – novidade e carácter singular – antes equilibrados no mesmo plano, surgem agora desfasados, um recuando para o outro se evidenciar”²⁴⁷.

A este propósito, explica REMÉDIO MARQUES que “o Acordo TRIPS não prevê, como dissemos, que os Estados-membros do Tratado que institui a *Organização Mundial do Comércio* fossem fazer depender a protecção dos desenhos ou modelos da verificação *cumulativa* dos requisitos de *novidade* e da *singularidade*, mas apenas da verificação de um deles. De facto, como dispõe o artigo 25º/1, do referido Anexo IV (Acordo TRIPS): “Os membros assegurarão uma protecção dos desenhos e modelos industriais criados de forma independente que sejam novos ou originais. Os membros podem estabelecer que os desenhos ou modelos não são novos ou originais se não diferirem significativamente de desenhos ou modelos conhecidos (...)”²⁴⁸.

Chama ainda à atenção COUTO GONÇALVES, para o facto de que a “divulgação não prejudica a novidade se o criador do desenho ou modelo solicitar o registo no prazo de 12 meses após o mesmo (art. 180.º, n.º 1), ou se, beneficiando de um direito de prioridade, pedir o registo no prazo de seis meses após a apresentação do desenho ou modelo numa exposição internacional oficial, ou oficialmente reconhecido, nos termos previstos do art. 180.º, n.º 4”²⁴⁹.

busquen la inspiración de sus diseños en motivos antiguos no conocidos en sus relaciones comerciales habituales”. Alberto CASADO CERVIÑO/ Aracali BLANCO JIMÉNEZ, *op. cit.*, pág. 41.

²⁴⁷ Bárbara Quintela RIBEIRO, *op. cit.*, pág. 489.

²⁴⁸ J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, *op. cit.*, pág. 1277, nota de rodapé n.º 2902.

²⁴⁹ Luís COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 134.

Por sua vez, o critério da singularidade^{250/251} – segundo requisito da proteção do CPI –, parece assumir contornos diferentes do critério *supra* enunciado. Assim o entendemos, dado que reveste um carácter mais absoluto e não permite a flexibilidade a que nos referimos a propósito da novidade.

Desta forma, para um desenho ou modelo ser considerado como singular é necessário “a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global causada a esse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou da prioridade reivindicada”. Sendo certo que “Na apreciação do carácter singular é tomado em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs para a realização do desenho ou modelo”²⁵².

A propósito deste requisito e do que vem preceituado no CPI, COUTO GONÇALVES explica que “Não basta, se houver outro desenho ou modelo anterior próximo, ser diferente (requisito da novidade), é necessário, ainda, ser *qualificadamente* diferente ou, na hipótese de não haver desenho ou modelo anterior confundível, que revista carácter criativo e não tenha uma aparência simplesmente banal (requisito do carácter singular)”²⁵³.

Parece-nos que o que o autor pretende explicar é que a singularidade se prende com a exigência de criatividade e com um grau de diferença mais acentuado do que aquele que é exigido pelo critério da novidade.

²⁵⁰ A propósito do critério da singularidade nos desenhos ou modelos, JOSÉ MOTA MAIA explica que este é muito semelhante ao da eficácia distintiva dos sinais constitutivos da marca, e refere que “É o requisito da singularidade da marca que respeita à sua aptidão distintiva e à capacidade que oferece de individualizar o produto a que se destina e de o distinguir de outros produtos idêntico ou semelhantes”. José Mota MAIA, *op. cit.*, Vol. II, pág.105. Também MIGUEL MOURA E SILVA refere que “o *carácter singular*, aproxima os desenhos e modelos do regime das marcas, sobretudo quanto à análise da confundibilidade”. Miguel Moura e SILVA, *op. cit.*, págs. 435 e 436.

²⁵¹ Relativamente ao artigo 176.º CPI que exige que o desenho ou modelo tenha “carácter singular”, JORGE CRUZ entende que a expressão utilizada não foi a mais feliz. Defende este autor que a opção do legislador português em fazer a tradução seguida pelo texto espanhol induz em erro. Para fundamentar a sua posição, recorre ao texto inglês que diz “*a design shall be protected by a design right to the extent that is new and has a individual character*”, e, também, ao texto francês que diz que “*La protection d’un dessin ou modele par l’enregistrement n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et presente un caractere individuel*”. E acrescenta o autor que o “carácter individual” parece corresponder melhor à definição que se procura: o desenho ou modelo devem ser suficientemente distintos dos demais para poderem ser individualizados, ou seja apresentarem o tal “carácter individual”. Jorge CRUZ, *op. cit.*, pág. 562.

²⁵² Artigo 178.º CPI.

²⁵³ Luís COUTO GONÇALVES, «A Protecção da Propriedade Industrial (Introdução ao Sistema Nacional)», in *Direito Industrial*, Vol. VI, Coimbra, Almedina, 2009, págs. 305 a 322, pág. 314.

Por sua vez, OLIVEIRA ASCENSÃO entende que “o *carácter singular* substitui referências anteriores à originalidade: a impressão global deve ser diferente da causada por modelos e desenhos anteriores”²⁵⁴. Explica ainda a este propósito que “ Há que não confundir porém o “carácter singular” (expressão pouco feliz) com a singularidade do objecto protegido. Pelo contrário, o desenho ou modelo refere-se a uma série, e não a um objecto isolado”. Desta forma, “Um quadro nunca poderá ser protegido como desenho ou modelo, muito embora possa amanhã ser utilizado em objectos em que seja reproduzido”^{255/256}.

Já RIBEIRO DE ALMEIDA sustenta que “O desenho ou modelo exige uma criação prévia, uma criação que deve produzir nos terceiros uma impressão distinta do que produza uma outra criação anterior. Assim, o desenho ou modelo deve: ser novo, *id est*, não deve ser idêntico (é idêntico o desenho ou modelo cujas características específicas apenas difiram em pormenores sem importância) a nenhum outro produto já divulgado ao público, dentro ou fora do país, antes da data do seu primeiro pedido de registo (novo é o que não foi já divulgado); e possuir carácter singular, *id est*, quando um utilizador informado (e não um utilizador médio) comparar a sua aparência (impressão global) com a de outro produto já divulgado ao público, esse utilizador deve, obrigatoriamente, obter uma impressão estética diferente”²⁵⁷.

No artigo 178.º, n.º 2 diz-se que “Na apreciação do carácter singular é tomado em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs para a realização do desenho ou modelo.”.

Assim, para sabermos se um determinado desenho ou modelo cumpre o requisito da singularidade, haverá que atender ao grau de liberdade que o criador dispôs²⁵⁸.

²⁵⁴ José de OLIVEIRA ASCENSÃO, «A Reforma do Código de Propriedade Industrial», in *Direito Industrial*, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2001, págs. 481 a 504, pág. 497.

²⁵⁵ *Idem*, pág. 497.

²⁵⁶ A este propósito, REMÉDIO MARQUES explica que com o critério da singularidade, “requer-se *apenas* que as características da aparência não sejam *demasiado semelhantes e banais* em relação a criações anteriores”. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...* *op. cit.*, pág. 1278.

²⁵⁷ Alberto Ribeiro de ALMEIDA, *op. cit.*, pág. 13.

²⁵⁸ Explica PEDRO SOUSA E SILVA que o “âmbito da exclusividade que o titular pode reivindicar depende do grau de criatividade do seu desenho ou modelo. Neste domínio do Direito Industrial, que tutela a inovação estética, a *originalidade* é simultaneamente *condição* e *medida* da protecção. (...) Por outras palavras: a originalidade é determinante não só no momento da concessão do exclusivo, mas também no momento da tutela do mesmo, servindo assim para delimitar o alcance do *jus excludendi alios* que a lei reconhece”. Pedro SOUSA E SILVA, *Direito Industrial Noções Fundamentais*, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, pág. 111.

A este propósito, BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO explica que “quanto maior for o número de criações num sector específico, menor será o espaço criativo disponível nesse mesmo ramo, e, conseqüentemente, menor será o gradiente de originalidade exigida para efeitos de atribuição do direito privado”^{259/260}.

A respeito do grau de liberdade, COUTO GONÇALVES defende que esta exigência patente no artigo 178.º, n.º 2 só pode significar que “não pode haver um padrão único da apreciação do carácter singular. Deve atender-se às circunstâncias concretas de cada ramo de actividade ou sector económico e adequar ao grau de exigência deste requisito”. Desta forma, “Há ramos industriais (por exemplo, o têxtil) em que é aceitável que o grau de liberdade do criador seja menor do que noutros ramos industriais (por exemplo, o automóvel) e, nessa medida, seja razoável aplicar o requisito do carácter singular com menos exigências”²⁶¹.

Ainda sobre a aparência e o grau de liberdade, não podemos deixar de referir que, nos termos do artigo 176.º, n.º 1, alínea a), “Não são protegidos pelo registo: a) As características da aparência de um produto determinadas, exclusivamente, pela sua função técnica”.

Ora, este limite à proteção dos desenhos ou modelos estabelecida pelo legislador deve-se a três ordens de razão: “A primeira decorre da definição do conceito de desenho ou modelo e da proibição legal que impõe a não dependência entre a forma estética e a função técnica do produto. Se a forma decorre *exclusivamente* da função o que se protege não é a forma estética do produto, mas a forma tecnicamente funcional do produto (...) A segunda tem a ver com a coerência legislativa. As formas tecnicamente necessárias podem ser protegidas, se preenchidos os respectivos requisitos, enquanto patentes de invenção (art. 51.º e ss.) ou modelos de utilidade (art. 117.º e ss.)” e a última “decorre do princípio estruturante da tipicidade taxativa da propriedade industrial. Se a forma útil, no plano técnico, não é subsumível a nenhuma das categorias de direitos legalmente consagrados (e também não reúne os requisitos de protecção

²⁵⁹Bárbara Quintela RIBEIRO, *op. cit.*, pág. 490.

²⁶⁰ No mesmo sentido, explica JOSÉ MOTA MAIA, que o “grau de liberdade a que a referida disposição se refere será tanto menor quanto maior for a diversidade de aparências, consideradas distintas, dos produtos de um determinado género, resultando que, na apreciação do carácter singular desse género de produtos, uma pequena diferença na aparência pode preencher esse requisito de singularidade”. José Mota MAIA, *Propriedade Industrial*, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2003, pág.106.

²⁶¹ Luís COUTO GONÇALVES, *Manual...op. cit.*, pág. 134.

autoral) a regra é a liberdade de acesso, a livre concorrência e a utilização irrestrita pelos concorrentes”²⁶².

Até porque “o desenho ou modelo é exactamente o meio de diferenciar produtos que têm a mesma função, e a não existir esta excepção desvirtuava-se a própria essência do regime”²⁶³.

Ainda sobre esta matéria, BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO chama a atenção para a necessidade de circunscrever quais as situações em que uma dada característica é determinada “exclusivamente” pela sua função técnica.

Para este efeito, a autora recorre ao “critério da multiplicidade das formas”, o que implica que se “uma determinada função técnica de uma característica pode ser alcançada através de formas alternativas, isto é, se existe mais do que um meio para atingir a função técnica desempenhada por uma característica, então esta não é determinada *exclusivamente* por aquela, e o esforço criativo manifesta-se precisamente nessa escolha. Pelo contrário, quando não se verifica esse grau de liberdade do criador, a característica em causa torna-se imprescindível ao cabal desempenho da respectiva função técnica, e nesse caso não existe empenho intelectual meritório de atribuição do direito privativo”²⁶⁴.

Refere-se no artigo 178.º, n.º 1 CPI que se deve ter em consideração a impressão global do utilizador informado. Com esta exigência, o legislador não pretendeu atender ao utilizador médio. Parece que quis ser mais exigente, consultando para esse efeito o utilizador “conhecedor, atento e experimentado no ramo de actividade em causa”²⁶⁵.

No que concerne a este conceito de utilizador informado, PEDRO SOUSA E SILVA, defende que “A figura do “utilizador informado”, que serve de referencial para a aferição de singularidade,

²⁶² *Idem*, págs. 138.

²⁶³ Bárbara Quintela RIBEIRO, *op. cit.*, pág. 492.

²⁶⁴ *Idem*, págs. 492 e 493.

²⁶⁵ Luís COUTO GONÇALVES, *Manual... op. cit.*, pág. 135.

parece ser algo mais do que o consumidor médio e algo menos do que o perito na especialidade”^{266/267/268}.

Face ao exposto, não obstante a explicação dos autores *supra* referidos não divergir muito no ponto essencial sobre aquilo que separa os dois critérios que deverão estar presentes para que possa haver proteção dos desenhos e modelos pelo CPI, não podemos deixar de referir a posição de PEDRO SOUSA E SILVA.

Este autor entende que não é clara a distinção entre os dois requisitos, uma vez que, nas suas palavras, “é novo quando nunca antes existiu outro igual, e é singular quando se distingue do conjunto de desenhos ou modelos que existiam quando ele foi divulgado”. Por outras palavras,

²⁶⁶ Pedro SOUSA E SILVA, *Direito...*, *op. cit.*, pág. 101.

²⁶⁷ No mesmo sentido, BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO diz que “Rejeita-se assim peremptoriamente a figura do utilizador médio, recorrendo-se ao utilizador que já tem conhecimentos sobre a aparência do produto em causa, embora não ao nível de sabedoria que caracteriza um especialista”. Contudo, esta autora entende que resulta, ainda que indiretamente, que o carácter singular tem de, *a priori*, ser avaliado pelos “círculos especializados do sector”. Este entendimento tem por base o que o referido artigo prescreve a respeito de o desenho ou modelo dever ser comparado com os já divulgados. Desta forma, “o art. 179.º número 1 do CPI infere que, para que um desenho ou modelo seja considerado como divulgado, os “círculos especializados do sector” terão conseguido conhecê-lo (ou teriam pelo menos essa possibilidade, o que nos é indicado pelo vocábulo “razoavelmente”). O mesmo é dizer que o universo de desenhos ou modelos anteriores à data do pedido do registo ou à prioridade que se reivindica já terá sido definido pelo conhecimento que dele têm os especialistas do sector que operam na comunidade”. Bárbara Quintela RIBEIRO, *op. cit.*, pág. 489. Por sua vez, CASADO CERVIÑO e BLANCO JIMÉNEZ defendem que os utilizadores informados são “aquelles que poseen un cierto nivel de conocimiento acerca de los dibujos o modelos publicados en el sector antes de la fecha de referencia (estado de la técnica), sin ser especialistas en diseño. Según el tipo de dibujo o modelo, puede tratarse del consumidor final o bien encontrarse a un nivel intermedio entre éste y el diseñador profesional (*por ejemplo*, un decorador que por su profesión conozca el mobiliário existente en el mercado”. Alberto CASADO CERVIÑO/ Aracali BLANCO JIMÉNEZ, *op. cit.*, pág. 41.

²⁶⁸ Sobre o conceito de utilizador informado não podemos deixar de referir a ação intentada pela Samsung onde esta invoca que o Samsung Galaxy tablet computer não infringiu o *design* já registado do iPad tablet Apple. Nesta ação intentada no Reino Unido, o *High Court* decidiu que para o utilizador informado ambos os aparelhos pertenciam à mesma “família” de tablets finos. Para tanto invocou que o motivo que serviu de validação ao pedido de registo ficou a dever-se à extrema simplicidade do *design* apresentado pela Apple. Deste modo, o Samsung Galaxy não infringe o direito reconhecido à Apple dado que as características que apresentam em comum se prendem com este tipo específico de tablets. Assim, ambos os aparelhos em questão criam uma impressão diferente no utilizador, uma vez que, na expressão utilizada por PAUL JOSEPH o aparelho da Samsung “was not as cool as the Apple design”. Paul JOSEPH, «“Cool” design rights», *in Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol 7, n.º 10, Oxford, Oxford University Press, 2012, pág. 695, pág. 65. Também relevante para o conceito de utilizador informado foi o caso *Karen Miller v Dunnes Stores and others*, julgado Irish High Court em 21 de dezembro de 2007. Acontece que Karen Miller intentou uma ação contra a Dunnes Stores onde alegava que a última tinha para venda um top branco de malha, uma camisola azul e outra castanha iguais às que produzia. O caso levantou várias questões, mas entre as mais importantes destacam-se as seguintes: o que é um utilizador informado para efeitos do presente caso, e se o tribunal precisa de ouvir o depoimento de um utilizador informado. No que concerne à primeira, entendeu que “the notional informed user for the designs at issue is a woman with a keen sense of fashion, a good knowledge of designs of women’s tops and shirts previously made available to the public, alert to design and with a basic understanding of any functional or technical limitations on designs for women’s tops and shirts”. Relativamente à questão de ser necessário um utilizador informado prestar depoimento, o tribunal entendeu que não é necessário nem relevante, podendo ser o próprio tribunal a apreciar a impressão global do produto em questão. David BROPHY, «Clothing fashion designs protected against deliberate imitation in Ireland», *in Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 3, n.º 10, Oxford, Oxford University Press, 2008, págs. 628 a 629, pág. 629.

“quer para medir a novidade, quer para medir a singularidade temos de confrontar o objecto da análise com os desenhos ou modelos conhecidos à data da respectiva divulgação”. Pois, se “ele se distingue apenas em “pormenores sem importância”, então está carecido não só de novidade, mas também de carácter singular”^{269/270}.

Acrescenta ainda PEDRO SOUSA E SILVA que o que se deve ter em consideração é a originalidade em sentido objetivo ou “existe, e o produto merece protecção, ou não existe, e não a deverá alcançar”²⁷¹. Contudo, admite que “esta questão não assume especial importância neste contexto, pois a falta de qualquer destes requisitos terá sempre a mesma consequência: quer falte a novidade, quer a singularidade (quer faltem ambas em simultâneo, como parece inevitável), deverá recusar-se a protecção”²⁷².

Ora, de forma a nos podermos pronunciar sobre a posição de PEDRO SOUSA E SILVA, socorremo-nos das palavras de COUTO GONÇALVES que explica que “A novidade significa ser diferente; a singularidade significa ser não comum”. Assim, “Temos, pois, como perfeitamente razoável que não se deve atribuir um direito privativo a uma forma de desenho ou modelo que, apesar de nova, e sem prejuízo de valoração do maior ou menor grau de liberdade criativa do *designer* do ramo de actividade económica em causa, não seja susceptível de provocar um *impacto* estético ou uma diferença *incomum, qualificada* ou *suficiente* (haja ou não valor artístico

²⁶⁹ Pedro SOUSA E SILVA, «A «Protecção Prévia» Dos Desenhos ou Modelos no Novo Código da Propriedade Industrial», in *Direito Industrial*, Vol. IV, Coimbra, Almedina, 2005, págs. 343 a 356, pág. 346.

²⁷⁰ No mesmo sentido, MARIA MIGUEL CARVALHO, diz que “partindo do princípio que afirmar que um modelo ou desenho apresenta carácter singular significa que a mesma difere, na impressão global, dos desenhos ou modelos anteriormente divulgados, então o referido desenho ou modelo preencherá simultaneamente o requisito relativo à novidade”. Maria Miguel CARVALHO, «Desenhos e modelos. Carácter Singular. Cumulação com a marca», in *Direito Industrial*, Vol. VII, Coimbra, Almedina, 2010, págs. 421 a 446, pág. 437.

²⁷¹ Relativamente a este ponto, cabe-nos referir que foram levantadas dúvidas sobre a compatibilidade entre o Acordo TRIP e a exigência adicional estabelecida pela Diretiva e pelo Regulamento do requisito do carácter singular. De facto, poderá resultar de uma interpretação literal do artigo 25.º do Acordo TRIP que apenas é exigível o requisito da novidade. Contudo, alguma doutrina entende que não, que se trata apenas de uma questão de semântica. Alguns autores espanhóis, na mesma linha de pensamento de PEDRO SOUSA E SILVA, defendem que a exigência de carácter singular apenas consubstancia uma extensão do requisito da novidade. Explicam então que, “las condiciones de protección establecidas en las normas comunitarias, «la novedad» y el «carácter singular», sone en realidade dos facetas o etapas sucessivas en la construcción de una única condición de protección. De este modo, las normas de los artículos 4 y 5 de la Directiva regulan una única condición que disfruta de dos facetas, a saber: el hecho de que debe existir una creación previa y que dicha creación debe producir una impresión en terceros distinta de la que producen otras creaciones anteriores. Dicha condición podría haber sido identificada utilizando un solo concepto, ya fuese el de «carácter singular» o el de «novedad».” Alberto CASADO CERVIÑO/ Aracali BLANCO JIMÉNEZ, *op. cit.*, pág. 49.

²⁷² Pedro SOUSA E SILVA, *Direito...*, *op. cit.*, pág. 101.

intrínseco), em relação aos desenhos ou modelos divulgados aos olhos de um *utilizador informado*²⁷³.

Face ao exposto, cabe-nos agora pronunciar sobre a posição defendida por PEDRO SOUSA E SILVA. Entendemos que estes critérios não são confundíveis, dado que a novidade reclama que o desenho ou modelo não seja igual, e a singularidade acrescenta ainda mais exigências, já que diz que não basta só ter algo de diferente, tem também de causar uma impressão global diferente.

Assim, a novidade requer que não existam desenhos e modelos idênticos. Por sua vez, o requisito do carácter singular exige que também não possa causar uma impressão global igual aos utilizadores informados. Para se aferir se estamos perante um desenho ou modelo novo, o requisito da novidade recorre à análise de elementos específicos que devem ser significativamente diferentes das características já conhecidas. Já o critério do carácter singular atende às semelhanças, apreciando o desenho ou modelo na sua totalidade, exigindo que este cause uma impressão distinta²⁷⁴.

Mais, para apreciação destes dois critérios, são chamadas à colação grupos de pessoas distintas: a novidade deve ser apreciada por especialistas, enquanto a singularidade deve ser apreciada pelos utilizadores informados²⁷⁵.

Desta feita, temos que a singularidade acrescenta um *plus* ao requisito da novidade, que por si só não seria suficiente para proteger o desenho ou modelo.

Para além dos critérios *supra* enunciados acolhidos na doutrina e expressamente referidos no CPI, PEDRO SOUSA E SILVA acrescenta que a concessão do registo depende que o modelo ou desenho seja dotado de realidade prática, e não apenas conceitos abstratos, e que sejam suscetíveis de produção em série (podem ser artesanais *Vide* arts. 174.º, n.º1 CPI e 3.º, n.º1, alínea *b*) RDM²⁷⁶.

²⁷³ Luís COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *op. cit.*, págs. 134 e 135.

²⁷⁴ *Vide* Alberto CASADO CERVIÑO/ Aracali BLANCO JIMÉNEZ, *op. cit.*, págs. 42 e 43.

²⁷⁵ Marcel-Lí CURELL AGUILA, «Panorama Actual de la Protección Jurídica de Los Diseños Industriales» in *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*, Colección de Trabajos em Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, Barcelona, Oferecida por el Grupo Español de la AIPPI Asociación Internacional para la Protección de la Propriedade Industrial, 2005, págs. 297 a 318, pág. 313.

²⁷⁶ Pedro SOUSA E SILVA, *Direito...*, *op. cit.*, pág. 102.

Ainda relativamente aos requisitos dos desenhos ou modelos, REMÉDIO MARQUES acrescenta a necessidade de se respeitar o princípio da licitude, invocando para isso, os artigos 8.º e 11.º, n.º 2, da Diretiva, e o artigo 8.º do Regulamento²⁷⁷.

Desta forma, e em jeito de conclusão, temos que os desenhos ou modelos, para efeitos da sua proteção, não dependem do mérito estético. Basta que seja novo, tenha carácter singular e que seja visível.

2. Proteção pelo Direito de Autor: desenhos ou modelos

De forma a analisarmos os requisitos exigíveis a uma obra para que esta seja alvo de proteção por parte do Direito de Autor, teremos de atentar no artigo 1.º, n.º 1 do CDADC que estabelece que “Consideram-se obras as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, que, como tais, são protegidas nos termos deste Código, incluindo-se nessa proteção os direitos dos respetivos autores”.

Ora, da letra do artigo resultam dois conceitos que merecem a nossa atenção: criação intelectual e exteriorização.

A propósito do referido artigo, MENEZES LEITÃO explica que o legislador ao entender que a obra é uma criação intelectual, é manifesto que pretendeu exigir que a mesma revista carácter criativo. Sobre este requisito, explica ainda o autor, que “A criatividade em sentido lato coincide com a novidade da obra. Exige-se que a obra represente uma criação de valores que se distinga, quer do património intelectual já existente, quer da realidade concreta que pretenda representar”^{278/279}.

²⁷⁷ J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, *op. cit.*, pág. 1298.

²⁷⁸ Luís MENEZES LEITÃO, *Direito...*, *op. cit.*, pág. 74.

²⁷⁹ Explica ainda MENEZES LEITÃO que “A criatividade não se confunde, porém, com a individualidade, dado que não se exige que a obra adquira um cunho próprio que permita identificá-la como sendo de determinado autor, mas apenas que represente um mínimo de criação por parte dele”. *Idem*, pág. 75.

Por sua vez, MARIA VITÓRIA ROCHA entende que o requisito de criação intelectual significa que “o espírito humano tem de encontrar expressão na obra, sejam pensamentos ou sentimentos, devem ser partilhados através da obra”²⁸⁰.

Quanto à necessidade de exteriorização da obra, importa referir que o Direito de Autor não protege “As ideias, os processos, os sistemas, os métodos operacionais, os conceitos, os princípios ou as descobertas”²⁸¹. Aquilo que se visa proteger é a sua exteriorização, independentemente do modo como são exteriorizadas²⁸²: “basta que tenha sido exteriorizada sob qualquer forma apreensível pelos sentidos”^{283/284/285}.

Outro requisito bastante importante para a proteção da obra é a originalidade. Ao contrário dos requisitos que temos vindo a enunciar, a originalidade não vem definida de forma muito clara no CDADC²⁸⁶. A isto acresce o facto de os diferentes ordenamentos jurídicos terem também o seu próprio conceito de originalidade²⁸⁷.

No que concerne ao direito português, explica MARIA VITÓRIA ROCHA, que “Apenas quando a obra satisfaz o requisito da originalidade podemos dizer que a obra emana de um determinado autor”. Ora, tal afirmação permite concluir “*que a originalidade não é mais do que um conceito de imputação subjectiva da obra.* (...) Dito de outro modo, a originalidade já não é a

²⁸⁰ Maria Vitória ROCHA, «Obras de arquitectura como obras protegidas pelo Direito de Autor», in *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luis Couto Gonçalves e Cláudia Trabuco, Coimbra, Almedina, 2011, págs. 159 a 210, pág. 161

²⁸¹ Artigo 1.º, n.º2 CDADC.

²⁸² Artigo 1.º, n.º1 CDADC.

²⁸³ Luiz Francisco REBELLO, *Código...*, *op. cit.*, pág.31.

²⁸⁴Dado que a obra se trata de um bem imaterial, necessita de ser exteriorizada através de um suporte corpóreo – o *corpus mechanicum*. Contudo, como explica TIAGO BESSA, “os negócios jurídicos sobre o suporte material da obra em nada atingem a própria obra em si. Esta permanece na esfera do titular, ainda que o seu suporte material seja da propriedade de um terceiro”. Por outras palavras, “Este aspecto é mais uma manifestação da especialidade e riqueza do Direito de Autor, que admite que sobre um suporte mecânico, que incorpora uma obra, incidam direitos, reais ou obrigacionais, que em nada conflituam com o feixe de direitos que atinge a obra em si”. Tiago BESSA, *op. cit.*, p. 1155.

²⁸⁵ Diferente da exteriorização é a divulgação, que não é obrigatória, nem com ela se pode confundir. Tal entendimento resulta da leitura do próprio código, que no seu n.º 3 do artigo 1.º, estabelece que “a obra é independente da sua divulgação, publicação, utilização ou exploração”.

²⁸⁶ Artigo 2.º CDADC.

²⁸⁷No sistema continental temos duas concepções: a francesa, que se traduz numa concepção personalista e entende que a originalidade é a expressão da personalidade do autor na sua obra; por sua vez, a alemã, acrescenta à questão da personalidade a exigência de um certo nível de criatividade. Não obstante, importa referir que a posição alemã tem sido bastante criticada dentro do próprio país, havendo já várias doutrinas que defendem a eliminação do critério que exige um certo nível de criatividade, caminhando assim para a posição defendida no ordenamento jurídico francês. Os ordenamentos jurídicos anglo-saxónicos entendem que originalidade se prende com o facto de não ser uma cópia - a obra tem de ter origem apenas no seu autor.

marca da personalidade do autor, mas o resultado de uma actividade criativa do autor”²⁸⁸. Desta forma, “A originalidade nada tem a ver com mérito, não significa qualquer juízo de valor quantitativo. Mesmo o mau, ou o *kitsch* pode ser uma criação do autor”^{289/290/291}.

Não obstante a dificuldade exposta em determinar os verdadeiros contornos inerentes ao conceito de originalidade, cabe-nos agora analisar o caso específico do desenho ou modelo.

O artigo 2.º, n.º1, alínea i), dispõe que “ As criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objetivo, compreendem nomeadamente: Obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de *design* que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial”.

Da leitura do referido artigo, podemos retirar que o Direito de Autor não exige certos requisitos para que a obra caia no âmbito da sua protecção. Desta forma, não releva o mérito, nem o fim que se vai dar à obra, conforme, aliás, se pode retirar do catálogo de obras previsto no artigo 2.º, n.º1 que prevê obras com finalidades bem distintas. Também não é exigível que a obra seja submetida a qualquer tipo de formalidade, ao contrário do que é previsto no CPI para efeitos de protecção de desenhos ou modelos^{292/293}.

²⁸⁸ Maria Vitória ROCHA, «Contributos para a Delimitação da “Originalidade” como Requisito de Protecção da Obra pelo Direito de Autor», *in Ars Iudicandi : estudos em homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves*, Org. Jorge Figueiredo Dias, José Joaquim Gomes Canotilho, José de Faria Costa, Vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, págs. 731 a 791, pág. 780.

²⁸⁹ *Idem*, pág. 782.

²⁹⁰ Refere BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO que “A originalidade implica que a obra não reproduza uma criação preexistente, possuindo indelevelmente a marca singular do respectivo criador. Ora, constituindo a obra um fruto do trabalho pessoal do autor, a originalidade não é mais do que o resultado de um esforço criador; não há criação sem originalidade, os dois conceitos são indissociáveis no sentido em que a criação acarreta necessariamente a originalidade, em maior ou menor monta, pelo que o que releva é tão-somente a existência de uma criação, enquanto forma que toma a ideia do autor”. Bárbara Quintela RIBEIRO, *op. cit.*, pág. 502.

²⁹¹ Ainda relativamente ao conceito de originalidade, explica MARIA VITÓRIA ROCHA que este não se confunde com a novidade requerida na propriedade industrial, a qual se mede a partir do conceito de anterioridade. Assim. “A anterioridade destrói a novidade, mas não forçosamente a originalidade. Maria Vitória ROCHA, «Obras de arquitectura...», *op. cit.*, pág. 164.

²⁹² Não obstante, conforme resulta dos artigos 12.º e 213.º CDADC, que estabelecem, respetivamente, que “O direito de autor é reconhecido independentemente de registo, depósito ou qualquer outra formalidade” e “O direito de autor e os direitos deste derivados adquirem-se independentemente de registo, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte”, nada impede que a obra venha a ser registada, até para que aquele possa beneficiar da presunção de titularidade, nos termos dos artigos 215.º e seguintes do CDADC.

²⁹³ Refere MENEZES LEITÃO, que “Também não parece ser requisito para a protecção jurisautorial a licitude da obra. O facto de a obra ser ilícita, pelo facto de violar direitos alheios (ex: retrato não autorizado de outra pessoa ou biografia violando a intimidade alheia) não impede que a mesma possua a característica de obra intelectual para efeitos do direito de autor, ainda que a reacção da ordem jurídica, entre outras sanções, possa ser a de negar a protecção da obra”. Luís MENEZES LEITÃO, *Direito...*, *op. cit.*, pág. 76.

Contudo, parece resultar da leitura do artigo *supra* referido a exigência de criação artística.

Entendemos que o legislador pretendeu impor uma outra condição, para além dos requisitos necessários para cair no âmbito de proteção do Direito de Autor, uma vez que na redação da aludida alínea i), estabeleceu que caem no âmbito de proteção “os modelos industriais e obras de *design que (...)*” (sublinhado nosso). Na verdade, o vocábulo “que” parece introduzir uma condição que, no caso *sub iudice*, será a criação artística. Assim, o desenho ou modelo tem de revestir uma criação artística para que possa ser protegido pelo Direito de Autor²⁹⁴.

O Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, que, aliás, é o único acórdão que se debruça sobre a questão da proteção do desenho ou modelo pelo Direito de Autor e pelo Direito de Propriedade, refere a propósito da criação artística que “nas obras artísticas de destinação utilitária a lei reclama que valham como criação artística, o que só pode significar uma exigência reforçada para efeitos de proteção, ditada pela intenção de arredar do direito de autor as obras de mero carácter utilitário, que são suficientemente tuteladas pelo direito industrial com as suas valorações próprias”²⁹⁵ (sublinhado nosso).

Também BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO subscreve o nosso entendimento dizendo que “A criação artística exigida no art. 2.º do número 1 alínea i) do CDADC consubstancia deste modo uma obrigação *extra* artigo 1.º número 1, e, apesar do prómio do número 1 do artigo 2º, mais não é que a tentativa de exclusão do mero utilitarismo ou funcionalismo de formas e, por isso mesmo, um afloramento da doutrina de mérito, que o CDADC tanto se esforça para afastar. Pois se prescreve especificamente que aquelas obras devem revestir o carácter de criação artística,

²⁹⁴No mesmo sentido, REMÉDIO MARQUES refere a este propósito que a “constituem *criações intelectuais* (no domínio artístico) as *formas* igualmente protegidas pelo regime jurídico dos *modelos* e dos *desenhos*, desde que, porém, constituam uma *criação artística*”. J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, *op. cit.*, pág.158.

²⁹⁵ Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 27-02-2012 (Manso Rainho), Processo n° 1607/10.3TBBERG.G1, disponível em www.dgsi.pt.

significa que este tem que prevalecer sobre o carácter utilitário, impondo-se aqui uma conduta valorativa da obra em causa”^{296/297/298/299}.

Em defesa da nossa posição, some-se também o facto de mais nenhuma alínea deste artigo apresentar uma redação semelhante.

Não obstante, não podemos deixar de referir que o preenchimento do conceito de “criação artística” não deixa de ser passível de críticas e de dificuldades que não poderão ser deixadas a cargo de um jurista, tendo que ser, necessariamente, delegadas num especialista.

Sendo certo, como se explica no acórdão *supra* referido, que por carácter artístico deve-se entender “aquilo que decorre da arte, e esta, no seu sentido mais amplo, é geralmente entendida como uma atividade ligada a manifestações de ordem estética e espiritual, atividade essa susceptível de gerar nas pessoas algum tipo de sentimento ou de emoção (positiva ou negativa)”³⁰⁰.

Cabe-nos agora saber se o facto de se tratar de um desenho ou modelo interfere no grau de originalidade exigível.

²⁹⁶ Bárbara Quintela RIBEIRO, *op. cit.*, pág. 503.

²⁹⁷ No mesmo sentido, CARLOS OLAVO refere que “o CDADC não abrange os desenhos e modelos que não constituam criação artística, isto é, não sejam dotados da originalidade que justifica a protecção do direito de autor”, “Será o caso dos modelos que apenas realizem disposições diferentes dos elementos já usados, que dêem aos respectivos objectos aspecto geral distinto”. Acrescenta ainda o mesmo autor, de forma a justificar a sua posição que “As exigências peculiares da lei não decorrem, pois, do carácter utilitário da obra, mas sim da respectiva simplicidade objectiva e concisão. Todos os casos em que a lei exprime uma exigência reforçada consistem em obras de grande simplicidade objectiva, relativamente às quais o contributo do espírito do seu autor pode não ser evidente. Desta sorte, o CDADC não abrande os desenhos e modelos que não constituem criação artística, isto é, não sejam dotadas de originalidade que justifica a protecção do direito de autor”. Carlos OLAVO, «Desenhos...», *op. cit.*, pág.73.

²⁹⁸ Em sentido diverso, LUIZ REBELLO entende que “o que o legislador teve em vista não foi limitar àquelas categorias de obras a exigência de originalidade, mas sim, atenta a sua específica natureza, apenas sublinhar a necessidade de, aí também, ela se verificar. (...) A criatividade ainda que em grau diminuto e de expressão justa, é condição imprescindível de tutela legal”. Luiz Francisco REBELLO, *Introdução...*, *op. cit.*, págs. 88 e 89.

²⁹⁹A este propósito explica MENEZES LEITÃO que “A criação artística exigida para a protecção do modelo ou desenho industrial não tem que ser cindível, no sentido de ser considerada autonomamente da aplicação industrial ou funcional do bem”. Acrescenta o autor que “Deverá, no entanto, exigir-se uma criação artística qualificada, no sentido de que o desenho ou modelo suscite, para além da sua aplicação funcional, uma apreciação de mérito em termos estéticos, que seja objecto de reconhecimento externo”. Luis MENEZES LEITÃO, *Direito...*, *op. cit.*, pág. 89.

³⁰⁰ No acórdão a que nos temos vindo a referir estava em questão o *design* de umas torneiras. Neste caso, o tribunal considerou que não se podiam enquadrar as torneiras como uma criação artística. Para justificar a posição assumida, explicou que “inovação, distinção, individualização, funcionalidade, modernidade, beleza, elegância e ergonomia (vamos dar de barato que estes qualificativos assentam de alguma forma ao produto desenhado) não se confundem necessariamente com arte. Não fora deste modo, todas as criações intelectuais (a começar por toda e qualquer nova linha de torneiras) seriam artísticas, e sabemos bem que não é assim”. Assim, para haver protecção do Direito de Autor, será necessário assegurar a natureza artística da criação.

Quanto a este aspeto, não podemos deixar de subscrever o entendimento de MARIA VITÓRIA ROCHA que defende que “Deve valer um conceito único de originalidade, identificado com criação intelectual, ou criação do espírito, independente”³⁰¹. Propõe a autora que “a questão seja deslocada do nível da altura criativa (...) para a questão de saber se, antes disso, a obra se pode considerar uma obra artística”³⁰².

³⁰¹Maria Vitória ROCHA, «Contributos...», *op. cit.*, pág. 786.

³⁰² *Idem*, pág. 788.

Capítulo IV: A Proteção Cumulativa do Desenho e Modelo

1. Enunciado do Problema: Sistema de cúmulo de Proteção

Usando a expressão de COUTO GONÇALVES, “A criação estética protegida pela propriedade industrial como desenho ou modelo suscita a *vexata quaestio* da complexa distinção entre desenho ou modelo (protegido pela propriedade industrial), da obra de arte aplicada e obra de arte pura (passíveis de serem protegidas pelo direito do autor)”^{303/304}.

Comece-se, a este propósito, por enunciar o problema atendendo ao disposto no CPI. Dispõe o artigo 200.º CPI que “Qualquer desenho ou modelo registado beneficia, igualmente, da proteção conferida pela legislação em matéria de direito de autor, a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado, ou definido, sob qualquer forma”. Por sua vez, dispõe o artigo 182.º que “É aplicável ao registo dos desenhos ou modelos o disposto no artigo 59.º, sem prejuízo das disposições relativas ao direito de autor.”.

Parece, assim, que a lei portuguesa pretende admitir a cumulação de proteções dos direitos de autor com a proteção conferida aos modelos e desenhos prevista no CPI.

Não obstante, e antes de tecermos mais considerações, é de ressaltar que, apesar de existirem situações que cabem no âmbito de proteção destes dois ramos do Direito, os critérios estabelecidos no CDADC para determinar o que é a obra, e dos quais se serve para proteger o espaço de criatividade de um autor, não se confundem com os estabelecidos para a determinação de um modelo ou desenho estabelecidos pelo CPI³⁰⁵.

Assim, emerge a necessidade de se adotar um modelo que admita ou não a cumulação da proteção dos dois e que determine, se for esse o caso, em que medida estes poderão coabitar.

³⁰³ Luis M. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *op. cit.*, pág.148.

³⁰⁴ A temática da proteção das obras de arte aplicadas surgiu com a Convenção de Berna. Contudo, esta mesma convenção, no seu artigo 2.º, n.º7, remete para o direito interno de cada Estado subscritor.

³⁰⁵ Como refere CARLOS OLAVO, é de relembrar que os “produtos denominados desenhos industriais e modelos industriais constituem criações da arte industrial ou arte decorativa, porque resultam da arte aplicada à indústria para a produção de objectos usuais e próprios para despertar o sentimento do belo”. Nesta medida, compreendemos que em casos em que se encontrem preenchidos os requisitos dos dois ramos de direito, ambos poderão ser chamados à colação. Carlos OLAVO, «Desenhos...», *op. cit.*, pág.69.

É no contexto da problemática enunciada que surgem três modelos: o cúmulo total, o não cúmulo ou sistema da não cumulação e, por fim, o cúmulo restrito ou parcial.

Começemos por analisar o cúmulo de proteções do Direito de Autor e do Direito de Propriedade Industrial.

Conforme explica REMÉDIO MARQUES, à luz da “*clássica teoria da unidade da arte*, as criações intelectuais de natureza ornamental, seja qual for o seu *mérito artístico*, desde que se traduzam num *desenho* ou num *modelo*, podem ser protegidas, *alternativa* ou *cumulativamente* (...) tanto pelo regime jurídico dos *desenhos* ou *modelos* como pelo *direito de autor*”^{306/307}. Assim, a teoria da unidade da arte não faz distinção entre a criação artística “pura” e a “arte industrial”³⁰⁸. Do exposto se pode retirar que esta dá lugar a dois sistemas diferentes – o cúmulo total ou o cúmulo parcial das proteções.

Iniciamos então o estudo pelo cúmulo total. Este modelo, de origem francesa, baseado no aludido princípio da unidade da arte, pretende que quer a criação de obra, quer a criação relativa à indústria, fiquem sujeitas a ambos os regimes e, portanto, a uma proteção cumulativa destes dois ramos do Direito.

Assim, como explica COUTO GONÇALVES, “O acesso à tutela do direito de autor para os desenhos ou modelos industriais não é subordinado, nem à cindibilidade do valor artístico da criação do produto industrial, nem ao cumprimento de um particular nível criativo”³⁰⁹.

Este sistema apresenta como grande vantagem o facto de ilibar o julgador da classificação de criação como arte pura ou arte aplicada.

Todavia, é suscetível de várias críticas. Assinala REMÉDIO MARQUES, que “provoca efeitos perversos no funcionamento do mercado, dado que o acesso à tutela por direito de autor, depende,

³⁰⁶ J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, *op. cit.*, pág.164.

³⁰⁷ A este propósito, explica BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO que “o princípio da unidade da arte (*théorie de l'unité de l'art*), o qual enforma uma visão unificada da arte, no sentido em que reconhece que a arte pode ser exteriorizada de variadas formas, sendo qualquer uma delas sempre um espelho da personalidade do seu criador, e, logo, merecedora do reconhecimento enquanto arte. Deste modo, de acordo com este sistema, todas as criações de forma seriam protegidas independentemente do respectivo mérito artístico”. Bárbara Quintela RIBEIRO, *op. cit.*, pág. 505. Em sentido semelhante, e ainda sobre a doutrina da unidade da arte, refira-se que a mesma se caracteriza por entender que “art it's “dedicated to unity in its most diverse manifestations, that it can ba defined neither by beauty not even by aesthetic feeling it tends to arouse””. Neil WILKOF/ Shamnad BASHEER, *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2012, pág.174.

³⁰⁸ Pedro SOUSA E SILVA, *Direito...*, *op. cit.*, pág. 113.

³⁰⁹ Luís COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *op. cit.*, págs. 148 e 149.

não raras vezes, da apreciação do *mérito* da obra, ao passo que não carece de um mecanismo de registo (...) a maior longevidade dos *direitos patrimoniais de autor* é susceptível de colocar em risco a estrutura dos mercados abertos e da liberdade (objectiva) de concorrência, bem como fazer emergir os conflitos resultantes da diversa titularidade do *direito moral de autor* (v.g., na pessoa do *designer*); do *direito patrimonial de autor* e do *direito industrial* que recaia sobre o desenho ou modelo”³¹⁰.

Pese ainda que “o regime autoral é, não raro, rígido e limitativo no sector da indústria, pois privilegia a *personalidade do autor* em detrimento do *inventor económico*, *máxime* no conteúdo dos contratos de cessão de direitos sobre desenhos e modelos”. Por último, “a ausência de registo autoral é desfavorável aos interesses da indústria, pois, ao impedir o prévio conhecimento ou cognoscibilidade dos desenhos ou modelos cumulativamente protegidos por direito de autor, dificulta-se o gizar de estratégias comerciais seguras”³¹¹.

Não obstante, na prática, explicam NEIL WILKOF e SHAMNAD BASHEER que “It should be noted that there is some discretion for courts, despite the generous approach to design protection under the unity of the art doctrine, to deny protection to functional designs. This is done by employing the notion of originality, with courts having denied copyright protection in the past to technical drawings on the basis that the creator merely reproduces the technical data supplied to him and refrains from applying any personal taste and judgement”³¹².

Outro modelo que pode ser adotado é o do cúmulo parcial. Este modelo de origem alemã tem, na sua génese, a procura de uma solução intermédia. Apesar de consentir na atribuição de proteção por Direito de Autor, não a atribui a todo e qualquer desenho ou modelo³¹³, devendo o mesmo ficar sujeito a alguns requisitos.

Inicialmente, este modelo baseava-se no grau de criatividade na obra. Tal restrição na aplicação cumulativa implicava que se o desenho ou modelo não tivesse um determinado grau de criatividade não podia beneficiar da proteção do Direito de Autor. Deste modo, dada a exigência

³¹⁰ J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, *op. cit.*, pág.167.

³¹¹ *Idem*.

³¹² Neil WILKOF/ Shamnad BASHEER, *op. cit.*, págs. 174 e 175.

³¹³ Semelhante ao Direito alemão é a solução apresentada pelo Direito espanhol, que também defende um sistema de cumulação relativa. Assim, no Direito espanhol, para que um desenho ou modelo possa ser protegido pelo Direito de Autor, deve possuir um nível de criatividade superior ao nível normal. Desta forma, aquilo que se poderá entender como sendo a medida de criatividade para o desenho ou modelo cair no âmbito de proteção do Direito de Autor ficará necessariamente na livre disposição dos juizes.

deste requisito, pode acontecer que na prática muitos desenhos ou modelos não tenham proteção cumulativa³¹⁴.

Como desvantagem deste sistema temos o facto de poder “implicar uma redução da exigência na sindicância do requisito da *originalidade* para o efeito da outorga de um *direito de autor ao criador* do desenho ou modelo plasmado em certas características da aparência”³¹⁵.

Como tal, a doutrina começou a tentar substituir a exigência de carácter criativo pela implementação da individualidade como pressuposto. Um exemplo disso é o Direito Alemão que, explicando de forma sucinta, estabelece que para que um desenho ou modelo possa ser protegido cumulativamente tem de possuir um nível de criatividade muito elevado, cabendo aos tribunais determinar o nível de exigência que entendem ser necessário para haver cumulação de proteção³¹⁶. Contudo, parte da doutrina alemã começa a abandonar o critério do nível criativo por entender que a Diretiva pretendeu uma proteção unitária para todas as criações em que a personalidade do autor tenha sido envolvida.

Para além dos referidos sistemas, existe também o sistema do não cúmulo. Acolhido durante muito tempo pelo Direito italiano, este modelo previa que a proteção devia ser entregue ao Direito de Autor quando existisse um nível de criatividade que pudesse ser separado do carácter industrial da obra produzida – exigia-se que o valor artístico da obra fosse ideal. Tal implicava que se o modelo ou desenho tivesse uma função estritamente artística, devia cair no âmbito da proteção do Direito de Autor e, caso se destinasse à indústria, devia ser protegido pelo Direito da Propriedade Industrial.

Como explica BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO, “ A *ratio* desta solução será evitar que criações com carácter mais funcional obtenham protecção (nomeadamente, centro cópia), quando não lograriam obtê-la de outra forma (através do regime das patentes, por exemplo) ”³¹⁷.

Contudo, a doutrina divergia na interpretação deste requisito: “de um lado, os que exigiam a separação *material* do objecto de protecção (o modelo protegia a aparência do produto industrial

³¹⁴A este propósito, BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO explica que “como a maioria dos desenhos ou modelos não possui esse carácter artístico – seja por que não é essa a sua finalidade, seja porque esse carácter não se coaduna, as mais das vezes, com a produção industrial ou em massa – então a sobreposição de tutelas poderá não ser parcial, e sim quase inexistente”. Bárbara Quintela RIBEIRO, *op. cit.*, pág. 506.

³¹⁵ J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, *op. cit.*, pág.166.

³¹⁶A tendência por parte dos tribunais alemães tem sido exigir-se um elevado grau de criatividade.

³¹⁷ Bárbara Quintela RIBEIRO, *op. cit.*, pág. 504.

e o direito de autor o valor artístico da obra) e, do outro lado, os que entendiam que a separação seria meramente conceitual (desde que o mesmo objecto permitisse, por abstracção, a finalidade industrial e o gozo estético), o que seria o mais provável nos desenhos do que nos modelos”³¹⁸.

Nestes termos, de forma resumida, “se privilegiam, como *indicia* do jaez utilitário, (a) quer a *destinação* dos objectos, (b) quer a circunstância de poder ocorrer a sua *produção em massa*, quer ainda, (c) a possibilidade da existência de *criações paralelas*, por parte de terceiros que actuem *autonomamente*”³¹⁹.

Este sistema tem como principal desvantagem o facto de não valorizar a estética nos modelos ou desenhos, quando estes se destinassem à indústria, mesmo quando são enquadráveis nas obras nos termos do CDADC e, conforme se referiu aquando da explicação da *ratio* do Direito de Autor, exista uma manifestação da personalidade do autor que deve ser tutelada³²⁰.

Relativamente a esta matéria da eventual cumulação ou não de protecção dos dois ramos do direito, a Diretiva que pretendia uma harmonização do estabelecido no Direito interno de cada Estado-Membro, à semelhança de outros textos internacionais, ficou bastante aquém do seu propósito.

Desta forma, apenas remeteu a solução do problema para o que cada Estado-Membro entendesse definir, não obstante ter delimitado o sistema – o cúmulo – conforme se retira da leitura do preceituado no artigo 17.º que dispõe que “Qualquer desenho ou modelo protegido por um registo num Estado-Membro de acordo com a presente diretiva 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”.

Nestes termos, o artigo *supra* enunciado não é completamente infrutífero, uma vez que exclui desde logo a opção pelo sistema da separação. Contudo, cada Estado-Membro continua a

³¹⁸ Luís COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *op. cit.*, págs. 149.

³¹⁹ J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, *op. cit.*, pág.164.

³²⁰ Sobre esta matéria cabe-nos salientar que o Tribunal de Justiça da União Europeia já se pronunciou sobre a impossibilidade de adoção do sistema de não cumulação, a propósito do disposto no direito italiano. Assim, no caso “*Flos SpA v Semeraro Casa e Famiglia SpA* in 2011, the Court of Justice held that Article 17 of the Design Directive (and by implication Article 96(2) of the Community Design Regulation) governed the manner in which EU member states allowed cumulation of protection under copyright and design law. Specifically, EU member states are precluded from excluding designs from copyright protection, even where such designs had entered the public domain before the effective date of the EU law, where such designs met the criteria for copyright protection under the current law”. Neil WILKOF/ Shamnad BASHEER, *op. cit.*, págs.176 e 177.

ter o direito de opção sobre que sistema de cumulação pretende adotar, bem como sobre os critérios por que se devem reger essas proteções. Por conseguinte, a solução oferecida pelo legislador comunitário poderá definir-se como uma solução a “meio gás”.

Não obstante, não podemos deixar de referir que da Diretiva se sentiu um esforço por parte da UE para a harmonização. Apesar de não ter obtido os resultados que se poderiam eventualmente pretender, não podemos deixar de admitir que foi um passo em frente nesse sentido.

2. O Sistema Adotado pelo Direito Português

No direito português, não obstante a maioria da doutrina entender que se encontra previsto o sistema de cumulação parcial de proteção pelo Direito de Autor e pelo Direito de Propriedade Industrial, surgem também autores que defendem que o que o legislador português verdadeiramente estabeleceu foi, o cúmulo absoluto.

Assim, sempre terá de se admitir que o nosso ordenamento jurídico não é claro nesta questão, daí a necessidade da emergência de uma resposta para a mesma.

Face à letra dos artigos 200.º CPI e 2.º, n.º 1, alínea i) CDADC, e no que concerne ao sistema adotado no Direito português, a doutrina divide as suas posições entre o sistema de cúmulo absoluto e o de cúmulo relativo.

Um dos autores que defende que o que se encontra estabelecido no artigo 200.º CPI é o sistema de cúmulo absoluto, não obstante adotar uma posição bastante crítica relativamente à letra do referido artigo, é REMÉDIO MARQUES³²¹.

Por outro lado, LUÍS COUTO GONÇALVES entende que da conjugação dos artigos *supra* referidos resulta que a solução é a cumulação parcial quando cumpridos os requisitos dos dois ramos do direito³²².

³²¹J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, *op. cit.*, pág.1254.

³²²Luís M. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *op. cit.*, pág.151.

No mesmo sentido, BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO entende que o modelo que se encontra previsto na lei é o da cumulação parcial. Não obstante, defende a mesma autora que também poderá haver uma alternância de tutelas: “poderá assim afigurar-se como possível uma alternância de tutelas, conceito que cabe igualmente na realidade da independência do Direito Industrial nesta matéria. Compreende-se a humildade do legislador, uma vez que poderão existir obras cujo carácter artístico, suplantado o carácter utilitário sem contudo o apagar, será eventualmente tutelado por via do Direito de Autor, não se pretendendo coarctar a respectiva protecção por parte do Direito Industrial, que tratará de verificar em sede própria se determinada criação preenche os necessários requisitos”³²³.

Por sua vez, PEDRO SOUSA E SILVA apresenta uma posição diversa, defendendo que o desenho ou modelo apresenta “uma protecção suplementar, derivada do Direito de Autor”³²⁴.

Explica então o referido Autor que “Se a obra de arte merecia protecção ao abrigo do Direito de Autor, não a perde por causa do seu registo como DM. Mas a inversa não é verdadeira. Um DM que não constitua criação artística (e, como tal, seja insusceptível de beneficiar de direito de autor) não é pelo facto de ser registado que adquire uma protecção que não merecia. Se não era uma “obra de arte”, não passará a sê-lo em consequência do seu registo como DM”³²⁵.

Estas dificuldades surgem porque, como já foi referido, ao fazer a transposição da Diretiva, o legislador português apenas se limitou a reproduzir a primeira parte do artigo 17.º da mesma. Assim, a dificuldade advém de não existir uma fixação na lei das condições necessárias para que possa haver cumulação das proteções.

Parece-nos, à primeira vista, que o legislador remeteu a solução para o CDADC. Ora, tal implica dizer que o legislador pretendeu que houvesse cumulação de protecção com o Direito de Autor quando o desenho ou modelo preenchesse, cumulativamente, os requisitos para cair na protecção deste ramo do direito. Contudo, de forma a fazer um estudo mais correto não podemos deixar de atentar na lei.

Conforme já foi *supra* enunciado, sabemos que o artigo 200.º CPI remete para o CDADC que, por sua vez, estabelece no artigo 2.º, n.º1, alínea i) que “ As criações intelectuais do domínio

³²³Bárbara Quintela RIBEIRO, *op. cit.*, pág. 503.

³²⁴Pedro SOUSA E SILVA, *Direito...*, *op. cit.*, pág. 112.

³²⁵*Idem*, pág. 116.

literário, científico e artístico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objetivo, compreendem nomeadamente: (...) Obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de *design* que constituam criação artística, independentemente da proteção relativa à propriedade industrial”.

Quanto a nós, pensamos que estamos perante normas com sentidos contraditórios. Assim o entendemos uma vez que a primeira parte do artigo 200.º diz que “Qualquer desenho ou modelo beneficia igualmente da proteção do Direito de Autor (...) ”(sublinhado nosso). Ora, tal redação sugere que mal haja lugar à sua criação, beneficia “igualmente” da proteção do Direito de Autor.

Por sua vez, o artigo 2.º, n.º1, alínea i) CDADC refere o vocábulo “independentemente”. Necessariamente nos sugere que a proteção por parte deste ramo do direito não depende da proteção do Direito de Propriedade Industrial, e, conseqüentemente, dos seus requisitos se encontrarem reunidos.

Não obstante o nosso entendimento, não podemos aceitar que seja de aplicar o cúmulo absoluto de proteções.

Nesse sentido, pugnamos pelo entendimento de REMÉDIO MARQUES que diz que se deve optar por uma de duas soluções: ou se opta por uma interpretação teleológica da norma de forma a proteger apenas as que são, também, criações artísticas³²⁶, ou, caso não se aceite esta posição, sujeitar-se os desenhos ou modelos a uma proteção autoral diferenciada³²⁷.

Ainda face ao preceituado nos artigos referidos, não podemos deixar de enunciar a posição adotada pelo Tribunal da Relação de Guimarães no acórdão a que nos temos vindo a referir. Entende este tribunal que, a propósito do disposto no artigo 200º CPI, ao “examinar esta norma, ver-se-á que a proteção conferida pela legislação em matéria de direito de autor quanto a desenhos ou modelos não tem a amplitude aparente que a letra das normas do CDADC sugere, antes está

³²⁶ “Cremos que o desenho ou modelo registado somente beneficiará daquela tutela se e quando constituir uma *criação intelectual*, mais: quando constituir uma “criação artística” (art. 2º/1, alínea *ij*, do CDA) – no sentido que expusemos – desde que, portanto, seja *original*, pelo que se propõe uma *redução teleológica* do alcance do referido preceito, sob pena se ser retirado qualquer sentido útil àquela alínea *ij* do nº1 do artigo 2º do CDA, no segmento em que se refere aos desenhos ou modelos enquanto obras de *arte aplicadas*.” J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s)...*, *op. cit.*, pág.173.

³²⁷ Sobre este aspeto, REMÉDIO MARQUES explica que ao não se acolher a redução teleológica, acaba por se por optar por “uma *originalidade fraca*, simplesmente dependente da apreciação de factores *objectivos*, tais como o esforço, a perícia ou o investimento efectuado na “criação”, parece-nos que o *prazo de duração do direito de autor* nunca deverá ultrapassar a longevidade do direito industrial que concretamente incida sobre o desenho ou modelo”. *Idem*, pág.177.

condicionada pela *existência de registo* (entenda-se: registo em termos de propriedade industrial) dos desenhos ou modelos”.

Quanto a nós, ressaltando melhor opinião, parece-nos que este entendimento não é o mais adequado quando se atende à letra das normas do CDADC e do CPI. Na verdade, o CDADC não exige o registo para que a obra seja por este protegida, ao contrário do CPI que, como é sabido, exige registo. Assim, quanto muito, poderemos entender que para que a criação seja suscetível de proteção cumulativa dos dois ramos do direito, tem de ser registada nos termos do CPI para que possa ser protegida, para além do CDADC, pelo CPI também.

Desta feita, a questão que urge responder é a de saber qual é afinal a consequência da cumulação de proteção do Direito de Autor e do Direito de Propriedade Industrial?

Ora, estes dois ramos do Direito divergem essencialmente em dois pontos: necessidade do registo e a duração da proteção oferecida por cada um deles.

Assim, a exigência de registo, constitui, conforme *supra* explicado, *conditio sine qua non* para a proteção do CPI³²⁸, enquanto que para o CDADC não é relevante, uma vez que a proteção da obra surge desde o momento da criação³²⁹.

Numa primeira análise, parece-nos que a harmonização da cumulação aqui não apresenta nenhuma barreira intransponível. Assim o entendemos, uma vez que *a priori* o desenho ou modelo, quando munido de “criação artística”, será logo suscetível de cair no âmbito da proteção do Direito de Autor. Por sua vez, para poder beneficiar também da proteção do Direito de Propriedade Industrial, é necessário proceder ao respetivo registo, caso contrário só beneficia da proteção do Direito de Autor³³⁰.

Contudo, a questão do registo ser exigível ou não na cumulação de proteção gera um clima de insegurança visto que pode dar lugar a incertezas relativamente à existência ou não de criação igual.

³²⁸ O registo no CPI, como explica PEDRO SOUSA E SILVA, “visa atribuir um monopólio sobre a *aparência* dos produtos, em si mesma, não tendo qualquer função identificativa dos mesmos ou da sua proveniência”, e “abrange todos os produtos que tenham a aparência protegida, seja qual for o ramo de actividade a que se destinem”. Pedro SOUSA E SILVA, *Direito...*, *op. cit.*, pág. 99.

³²⁹ Artigo 12.º CDADC.

³³⁰ Não obstante, nunca é demais relembrar que do registo da obra surgem vantagens para o autor, nomeadamente a presunção da titularidade.

Relativamente a esta questão, MIGUEL MOURA E SILVA sensibiliza para o facto da concorrência entre tipos de proteção poder ser afetada, uma vez que existe uma tendência para preferir métodos informais de proteção, caso estes se venham a revelar eficazes. Não obstante, “há razões para preferir o registo, em especial em termos de segurança jurídica quanto à definição prévia do objecto de protecção e as vantagens de um exame da novidade que podem evitar prolongados litígios a *posteriori*”. Por outro lado, “a existência de registos implica a necessidade de manter um sistema de administração dos mesmos e, por conseguinte, mais negócio para aqueles que dispõem da reserva de mercado quanto à prestação de serviços de registo, pelo que estes meios interessados tenderão a opor-se a um alargamento dos mecanismos informais”³³¹.

No que concerne à duração da proteção do desenho ou modelo pelo Direito de Autor e pelo Direito de Propriedade Industrial encontramos prazos completamente distintos³³².

No Direito de Autor, o prazo de duração da proteção, nos termos do artigo 31.º CDADC estabelece que “O direito de autor caduca, na falta de disposição especial, 70 anos após a morte do criador intelectual, mesmo que a obra só tenha sido publicada ou divulgada postumamente” (sublinhado nosso). Por sua vez, o Direito de Propriedade Industrial, no seu artigo 201.º, determina que “A duração do registo é de 5 anos a contar da data do pedido, podendo ser renovada, por períodos iguais, até ao limite de 25 anos”³³³.

Ora, é neste preciso ponto que reside a maior desvantagem do sistema de cúmulo e em que se geram graves dificuldades³³⁴. A maioria dos autores baseia-se na questão do Direito de Autor e do Direito de Propriedade Industrial estabelecerem prazos distintos e, diga-se,

³³¹ Miguel Moura e SILVA, *op. cit.*, pág. 451.

³³²Note-se, nas palavras de PEDRO SOUSA E SILVA, que “os regimes nacionais e comunitário de protecção dos DM podem aplicar-se *cumulativamente*”, o que significa que “o DM registado em Portugal ficará protegido em território nacional até um máximo de 25 anos e, no resto da União Europeia, durante pelo menos 3 anos, como DM comunitário não registado – salvo se for também registado no IHMI [Instituto de Harmonização do Mercado Interno], caso em que a protecção comunitária poderá estender-se até aos 25 anos”. Pedro SOUSA E SILVA, *Direito...*, *op. cit.*, pág. 110.

³³³ A propósito da duração da proteção, MIGUEL MOURA E SILVA faz a seguinte reflexão: “sabendo que quanto às invenções patenteadas, que contribuem para o progresso tecnológico, se estabelece um período de protecção de 20 anos, considerado suficiente para manter o inventivo para o investimento em actividades de investigação e desenvolvimento, porque é que são necessários 25 anos de protecção para investimento em design?”. Justifica esta diferenciação com o facto de ser essencial “a *protecção do investimento em formas de diferenciação de produtos*, no caso através da sua apresentação, que é protegida pelos desenhos e modelos industriais”. Miguel Moura e SILVA, *op. cit.*, págs. 437 e 438.

³³⁴ Cabe-nos a este propósito reproduzir as palavras de NEIL WILKOF e SHAMNAD BASHEER: “Are EU member states allowed to curtail the term of copyright protection for artistic works which have been industrially applied? This flexibility is allowed under the Berne Convention, which permits countries to limit the term of copyright protection of works of applied art to 25 years from making the work. An example of such limitation of copyright protection can be found under the British copyright law”. Neil WILKOF / Shamnad BASHEER, *op. cit.*, pág.177.

incompatíveis, no que concerne à sua *ratio*, para demonstrarem o seu repúdio relativamente ao sistema de cúmulo absoluto.

Sobre este ponto explica LUÍS COUTO GONÇALVES que “A solução da aplicação indiscriminada de cumulação redundaria num resultado inaceitável e incongruente: o desenho ou modelo, qualquer que fosse o seu valor artístico, seria protegido durante a vida do autor e 70 anos após a sua morte o que desvirtuaria totalmente o desejável equilíbrio entre o interesse de compensar o mérito e esforço financeiro do criador e o interesse de assegurar a concorrência e o funcionamento do livre mercado”. Assim, diz ainda o mesmo autor, que a solução de cumulação parcial ideal seria que o prazo fosse de 25 anos, que é o máximo para os desenhos ou modelos, e que este fosse comum aos dois tipos de proteção^{335/336}.

Sem prejuízo da solução apresentada, LUÍS COUTO GONÇALVES refere que a mesma não se coaduna com o direito constituído. Desta forma, o autor que veja a sua forma artística protegida, quer como obra de engenho, quer como desenho ou modelo, continua a poder, de facto, utilizar o direito de propriedade industrial por mais tempo do que a duração prevista no CPI (art. 201.º, n.º1), de modo exclusivo, atendendo a que se pode opor a que outros concorrentes a possam usar por violação do direito de autor³³⁷. Desta feita, “A solução de compromisso, que se propõe, de *iure constituto*, será a de *escrutinar* este direito de oposição com a figura do abuso de direito, com salvaguarda do interesse público de livre concorrência”³³⁸.

Já BÁRBARA QUINTELA RIBEIRO diz que o facto de o legislador português ter optado pelo cúmulo relativo e pela exigência adicional de “criação artística” faz com que tal referência permita “conciliar os dois regimes com finalidades diferentes, evitando contradições que poderiam resultar da sua diferente natureza; veja-se, a título exemplificativo, a questão da duração de protecção: os 70 anos *post mortem auctoris* radicam genericamente na protecção da criatividade, das vantagens económicas proporcionadas pela obra e do direito moral de autor; o máximo de 25 anos de protecção de um desenho ou modelo funda-se principalmente no fomento da técnica e da

³³⁵ Luis M. COUTO GONÇALVES, *op. cit.*, págs.151 e 152.

³³⁶ A propósito da redação do artigo 200.º CPI, OLIVEIRA ASCENSÃO adota uma postura crítica: “Estabelecer numa lei industrial que qualquer desenho ou modelo, apenas por ser registado, goza de protecção a título de direito de autor, é sobrepor-se à legislação específica; e ainda por cima criar, para meros produtos industriais, a longuíssima protecção de 70 anos pós-morte, que é incompatível com as necessidades da vida comercial”. José de OLIVEIRA ASCENSÃO, «A reforma...», *op. cit.*, pág. 499.

³³⁷ Luis M. COUTO GONÇALVES, *Manual...*, *op. cit.*, pág. 152.

³³⁸ *Idem*.

indústria, assim dando um incentivo à divulgação que irá permitir esse desenvolvimento, mas limitando o prazo do exclusivo tendo igualmente em vista o progresso industrial”³³⁹.

Por sua vez, ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, explica que “Por certo o *design* pode exigir um forte investimento, mas a sua utilidade social não é equiparável às patentes ou modelos de utilidade de modo a justificar uma protecção tão longa. Todavia, o *design* pode-se comportar no mercado como um instrumento de diferenciação dos produtos, à semelhança da marca. Talvez esta função de design justifique aquele prazo de tutela”³⁴⁰.

Ora, entendemos que relativamente a esta matéria se afigura imperativo saber o que deve prevalecer neste jogo de forças: o prazo estipulado pelo Direito de Autor ou o estipulado pelo Direito de Propriedade Industrial.

Neste sentido, cabe-nos dizer que somos sensíveis a todos os argumentos invocados pelos autores *supra* referidos. Afigura-se imperativo uma solução de meio termo que, quanto a nós, talvez só possa ser aferida casuisticamente e com recurso aos mecanismos *supra* enunciados por LUÍS COUTO GONÇALVES.

Assim o defendemos, uma vez que não entendemos que possa ser comparável a utilidade social da patente com a do desenho ou modelo que, relembre-se, apenas tem como objeto de proteção a aparência do produto. Para além disso, note-se que se o prazo acabar por ser bastante diminuto, irá ter como resultado que cada vez menos as pessoas optem por registar, o que necessariamente trará constrangimentos para o comércio jurídico. Por outro lado, não nos parece que uma proteção de 70 anos *post mortem* se coadune com as necessidades do mercado.

Contudo, parece-nos importante, relativamente a esta questão, e sem prejuízo da nossa posição já exposta, referir o disposto na Convenção de Berna. Não obstante a referida convenção não impedir o reconhecimento de direitos mais amplos por parte dos Estados signatários³⁴¹, dispõe no seu artigo 7.º, n.º4 que “Fica reservada às legislações dos países da União a faculdade de regular a duração da proteção das obras fotográficas e as obras de arte aplicadas protegidas

³³⁹Bárbara Quintela RIBEIRO, *op. cit.*, pág. 507.

³⁴⁰ Alberto Francisco Ribeiro de ALMEIDA, *op. cit.*, págs. 15 e 16.

³⁴¹Artigo 19.º.

enquanto obras artísticas; todavia, esta duração não poderá ser inferior a um período de vinte e cinco anos a contar da realização de tal obra”.

Desta feita, dado que no nosso ordenamento jurídico não encontramos uma norma que defina a duração da proteção do desenho ou modelo na situação *sub judice*, e uma vez que Portugal aderiu à referida Convenção, fica a questão de saber se, na verdade, a ausência de disposição não resulta automaticamente na aplicação do disposto no artigo *supra* citado.

Capítulo V: Titularidade do Direito sobre o Desenho ou Modelo no Contrato de Trabalho e o Sistema Cumulativo no Direito Português

Pelo exposto se conclui que a conjugação entre o regime do Direito de Autor e da Propriedade Industrial nem sempre é fácil de alcançar e, no que ao trabalhador dependente respeita, as dificuldades aumentam exponencialmente.

Ora, se nos casos em que a criação em causa apenas cumpre os requisitos da proteção garantida, ou por um regime ou pelo outro, não se levantam dúvidas de maior - uma vez que sempre se sabe qual o regime que será aplicável – o mesmo não se pode afirmar na hipótese em que se encontram reunidos os pressupostos necessários para usufruir da proteção de ambos os ramos do Direito.

Para o CDADC, não havendo disposição concreta na matéria de trabalhador assalariado, seguir-se-á, em princípio, o regime geral – o trabalhador é o titular dos direitos sobre a obra, na qualidade de seu autor – n.º2 do artigo 14.º CDADC. Já para o CPI, o titular dos direitos é, como referido, o empregador – artigo 59.º CPI.

E se o desenho ou modelo for enquadrado nos dois ramos do direito? *Quid iuris?*

O problema prende-se com a aplicação e conjugação do disposto nos artigos 182.º e 200.º CPI com o art. 2.º, n.º1, alínea i) do CDADC. De facto, como vimos, o nosso ordenamento acolhe um sistema de cúmulo parcial de proteção, ou seja, um desenho ou modelo deve ser cumulativamente protegido se preencher os requisitos distintos e autónomos de cada um dos ramos do direito aqui em questão.

Com efeito, segundo o artigo 200.º CPI “Qualquer desenho ou modelo registado beneficia, igualmente, da proteção pela legislação em matéria de direito de autor”. O problema surge relativamente ao caso concreto do trabalhador assalariado, com o disposto no referido artigo 182.º que, ao remeter para a aplicação das regras do artigo 59.º também salvaguarda que semelhante aplicação é realizada “sem prejuízo das disposições relativas ao direito de autor”.

Com efeito, como vimos, o Direito de Autor dispõe de um regime que é, em princípio, bastante mais favorável à tutela dos interesses do trabalhador, uma vez que a regra geral vai no sentido da atribuição dos direitos ao criador da obra. Por outro lado, o Direito da Propriedade Industrial, com um cariz mais economicista, aparece como principal defensor dos interesses empresariais e, como tal, do empregador.

É neste sentido que JOSÉ JOÃO ABRANTES³⁴² salienta que o Direito do Trabalho surgiu das necessidades que se fizeram sentir tendo em conta as características e natureza do vínculo laboral, pois que, por definição, o trabalhador sempre se encontrará numa posição mais débil, o que requer um nível de proteção mais intenso face aos possíveis abusos de poder por parte da entidade empregadora. Não admira, por isso, que o regime do Direito de Autor, por regra, adote esta posição mais protecionista do criador, *maxime*, do trabalhador.

Já o Direito da Propriedade Industrial, pelas características e valores que lhe são inerentes, põe a tónica no âmbito dos princípios que regem o nosso ordenamento jurídico, a saber, o princípio da autonomia da vontade das partes e o princípio da liberdade contratual. Pese embora este regime não prossiga os mesmos interesses que postula o Direito do Trabalho, sempre terá de levar em consideração, como aliás leva, que qualquer remuneração que, neste âmbito, seja atribuída ao trabalhador como compensação por ter de abdicar dos direitos de exploração, jamais abarcará, como referido *supra*, os direitos pessoais e morais que lhe são inerentes. Refira-se ainda que, ao abrigo do princípio da liberdade contratual, as partes sempre poderão estipular, aquando da celebração do contrato, as condições de licença e de transmissão dos seus direitos.

Assim, apesar destes ramos do direito assentarem em lógicas contraditórias, nenhuma delas é desprovida de sentido no que toca ao caso concreto do contrato de trabalho. Relativamente a este ponto, cite-se CLÁUDIA TRABUCO que explica que “por um lado, a remuneração que deriva imediatamente da existência do contrato de trabalho, e que é oferecida como desenvolvimento de uma atividade dependente, de um labor orientado pelas diretrizes do empregador, não é em princípio suficiente para pagar a titularidade dos direitos sobre a obra ou invenção”. Mas, por outro lado, acrescenta a mesma autora, “é a empresa que cria os meios necessários, organiza a atividade, investe, financia e muitas vezes promove o desenvolvimento da mesma, tornando, pois,

³⁴²José João ABRANTES, *op. cit.*, pág. 91.

possível o próprio ato de criação/invenção, pelo que não deixa de ser associado à exploração dos resultados da atividade intelectual”³⁴³.

Desta feita, e dado que estamos perante soluções incompatíveis, cabe-nos recorrer aos mecanismos disponíveis no direito, no sentido de conseguir encontrar uma solução para o problema que nos propusemos resolver.

Começamos por analisar o regime da colisão de direitos. A solução apresentada para dirimir esta questão, prende-se com a prevalência de um dos direitos sobre o outro. Nestes termos, perante uma situação de colisão de direitos, deverá prevalecer o direito que se considere superior.

Na situação *sub judice*, recorrer a este critério não é possível, dado que a natureza do direito é a mesma: o que está aqui em causa é a atribuição do mesmo direito patrimonial a sujeitos diferentes.

Face à matéria em análise, MENEZES CORDEIRO apresenta uma série de “argumentos operacionais” a que se deve atender em casos de colisão de direitos, tais como: a antiguidade relativa, os danos do não-exercício; os lucros do não-exercício; a prevalência em abstrato; o igual sacrifício; a composição aleatória equilibrada e a composição aleatória³⁴⁴. Não nos parece que com base nestes argumentos se encontre uma solução para o nosso caso.

Contudo, devemos atentar no disposto no artigo 335.º CC que estabelece que “1- Havendo colisão de direitos iguais ou da mesma espécie, devem os titulares ceder na medida do necessário para que todos produzam igualmente o seu efeito, sem maior detrimento para qualquer das partes. 2- Se os direitos forem desiguais ou de espécie diferente, prevalece o que deva considerar-se superior”.

Ora, parece que a cedência mútua não é solução, a não ser que se equacione que o direito pertença ao empregador durante 25 anos e ao fim desse período passe a pertencer ao trabalhador apenas a título de Direito de Autor. Apesar de ser uma solução a considerar, não nos parece que seja a ideal e aquela que melhor se coaduna com o previsto na legislação aqui em causa, pois que, para se sustentar tal posição, exige-se um manifesto esforço interpretativo quer do disposto no CDADC, quer do disposto no CPI.

³⁴³Cláudia TRABUCO, *op. cit.*, pág. 151.

³⁴⁴António MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português I - Parte Geral*, Tomo IV, Almedina, Coimbra, 2007, pág. 390.

Em sentido semelhante, MARIA VITÓRIA ROCHA sugere como solução ao problema *sub judice* que “o art. 182.º CPI seja interpretado no sentido de pressupor que ao celebrar o contrato de trabalho o autor concede implicitamente uma licença à entidade empregadora que permitirá a esta ser titular do modelo ou desenho, sem prejuízo de os direitos pessoais se manterem na esfera do trabalhador autor e de o conteúdo patrimonial do seu direito de autor retomar a plenitude findo o prazo de duração do modelo ou desenho”³⁴⁵.

De facto, a posição *supra* citada poderá ter algum fundamento. Veja-se que a licença no Direito de Autor pode ser legal ou obrigatória e que, independentemente do tipo de licença que esteja em causa, o autor é obrigado a permitir a utilização da obra por um terceiro e, em contrapartida, tem o direito de ser remunerado.

A autora não especificou o tipo de licença que estaria aqui em causa. Contudo, parece-nos que ao afirmar que o trabalhador “concede implicitamente uma licença” se está referir a uma licença legal, dado não necessitar do consentimento do autor criador. Apesar de considerarmos que poderia ser a solução ideal para salvaguardar o direito das partes aqui em questão, parece-nos que não a podemos aceitar, considerando que não encontramos correspondência na letra da lei.

Outro recurso a que podemos atender para dirimir o problema aqui em questão, prende-se com os princípios dos ramos de direito envolvidos, nomeadamente do Direito do Trabalho.

Neste sentido, não podemos deixar de chamar à colação o princípio do *favor laboratis* ou *in dubio pro operario*. Este princípio consiste na preferência pelo sentido mais favorável para o trabalhador. Contudo, a doutrina mais recente vem sendo bastante crítica relativamente à existência do mesmo no atual CT.

Entre os vários autores que pugnam por este entendimento, temos LOBO XAVIER que entende que apesar de existir uma tendência para proteger o trabalhador “não se extrai qualquer princípio de interpretação prática. Basta pensar que nas leis do trabalho se encontram também as fontes de legitimação dos poderes patronais”³⁴⁶. Defendendo a mesma posição, ROMANO MARTINEZ explica que temos de ter em consideração o contexto atual. Entenda-se que “É absurdo que existindo um corpo de normas destinadas a proteger o trabalhador, se vá interpretá-las no

³⁴⁵Maria Vitória ROCHA, “A titularidade...”, *op. cit.*, pág. 199.

³⁴⁶Bernardo LOBO XAVIER, *Manual de Direito do Trabalho*, Lisboa, Verbo, 2011, pág. 284.

sentido do tratamento mais favorável ao próprio trabalhador”. Refere ainda que não existe qualquer tipo de fundamento na lei que permita retirar o princípio do *favor laboratis*³⁴⁷.

Outro contributo que releva para a nossa análise é a posição defendida por ROSÁRIO PALMA RAMALHO que também entende não fazer sentido reconhecer-se pelo tratamento mais favorável ao trabalhador, explicando que “*em caso de dúvida sobre o sentido a atribuir à norma, apenas será de adaptar o sentido que mais favoreça o trabalhador se, no caso concreto, se observar a necessidade de protecção do trabalhador como parte mais fraca*”. Acrescenta que não pode ser comparado ao *favor debitoris*³⁴⁸ do direito civil, uma vez que o *favor laboratis* não se preocupa em verificar se o trabalhador efetivamente é a parte mais fraca, nem funciona em favor do empregador, mesmo que este seja a parte mais fraca³⁴⁹.

Face ao exposto, parece-nos seguro afirmar que também não é com base no *favor laboratis* que podemos atribuir a titularidade do direito patrimonial do desenho ou modelo ao trabalhador, no caso de haver cumulação da protecção do Direito de Autor e do Direito de Propriedade Industrial.

Também se poderia equacionar se a titularidade pertence ao trabalhador dado que o contrato de trabalho se caracteriza por ser aquele “pelo qual uma pessoa singular se obriga mediante retribuição, a prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas, no âmbito de organização e sob a autoridade destas”³⁵⁰, nada dizendo relativamente ao resultado dessa mesma atividade. Aliás, um dos critérios que distingue o contrato de trabalho e o contrato de prestação de serviços é que o primeiro pressupõe a atividade, enquanto no segundo pressupõe-se a existência de um resultado.

A propósito desta questão, MONTEIRO FERNANDES destaca a dificuldade de dissociar a atividade do resultado. Assim, explica este autor que apesar de a obtenção do resultado não estar, em regra, “dentro do círculo do comportamento devido pelo trabalhador”, “esse resultado ou efeito pode, todavia, constituir elemento referencial necessário ao próprio recorte do comportamento devido”; independentemente de o trabalhador conhecer, ou não, o “escopo global e terminal”

³⁴⁷Pedro ROMANO MARTINEZ, *Direito do Trabalho*, 5ª edição, Coimbra, Almedina, 2010, págs. 237 a 242.

³⁴⁸No espectro da doutrina que entende que o *favor laboratis* corresponde ao *favor debitoris*, vide Luís Menezes LEITÃO, *Direito do Trabalho*, Almedina, Coimbra, 2008, pág. 97.

³⁴⁹Rosário PALMA CARVALHO, *Direito do Trabalho*, Parte I, Coimbra, Almedina, 2005, págs. 267 e 268.

³⁵⁰Artigo 11.º CT.

visado pelo empregador, “o processo em que a atividade (...) se insere é naturalmente pontuado por uma série de objetivos imediatos, (...) fins técnico-laborais, os quais, ou uma parte dos quais (...), se pode exigir – presumir – sejam nitidamente representados pelo trabalhador”^{351/352}.

Relativamente a esta questão, também CLÁUDIA TRABUCO diz que “Trata-se da característica de alienabilidade do direito do trabalho, que significa que uma atividade que é desenvolvida por conta de outrem produz resultados que devem entrar, desde logo, na esfera jurídica dessa outra pessoa”. Até porque, explica ainda a mesma autora, a propósito dos contratos de trabalho protegidos pelos direitos intelectuais, “aquilo que é objeto do contrato de trabalho é precisamente uma atividade de criação ou invenção” sendo esta, em grande medida, a razão de ser da contratação. Deste modo, é “necessário fazer as adaptações necessárias à alienabilidade da prestação de trabalho nos casos de cumprimento de uma prestação de trabalho que pressuponha o desempenho de uma atividade criativa ou inventiva pelo trabalhador”³⁵³.

Na verdade, o contrato de trabalho que tem como prestação a criação de *design*, quanto a nós, pode configurar um contrato de trabalho *sui generis*. Assim o entendemos uma vez que, o que o empregador tem em vista não é o desenrolar da atividade prestativa, mas sim o que pode resultar dela. A título de exemplo, pense-se no caso de um trabalhador que é contratado para fazer o *design* de torneiras para o catálogo trimestral da empresa. Apesar do risco correr por conta do empregador, a verdade é que o trabalhador é contratado na expectativa de alcançar um resultado, neste caso a criação de um desenho ou modelo, e não apenas para desenvolver uma atividade.

Contudo, apesar do exposto, não defendemos que a interpretação do artigo 11.º CT e as considerações doutrinárias a ele associadas apresentam uma resposta para o caso *sub judice*. Para este efeito devemos atender à redação do artigo 9.º CT que dispõe que “Ao contrato de trabalho com regime especial aplicam-se as regras gerais deste Código que sejam compatíveis com a sua especificidade”. Assim, e dado que existem normas especiais que colidem com o disposto no artigo referido, parece-nos que tal solução apenas contribui para o agravamento do problema.

³⁵¹ António MONTEIRO FERNANDES, *Direito do Trabalho*, 16ª edição, Coimbra, Almedina, 2012, pág. 111.

³⁵² Sobre este tema já se pronunciou o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21/05/2014 (Relator: Mário Belo Morgado). Disponível em: <http://www.dgsi.pt/jsti.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fff20b913171b0b680257ce50037ad80?OpenDocument>, consultado a 19 de outubro de 2015.

³⁵³ Cláudia TRABUCO, *op. cit.*, pág.150 e 151.

Outra questão a ponderar era saber se este conflito na atribuição do direito patrimonial do modelo ou desenho não poderia ser interpretada como uma lacuna. A bem dizer, visto que existem duas normas em sentido contrário, a consequência prática em muito se assemelha à inexistência de norma. A este propósito BAPTISTA MACHADO explica que quando este tipo de situações acontecem estamos perante “lacunas de colisão”, as quais se traduzem naquelas situações em que “um espaço jurídico à primeira vista “duplamente ocupado” fica a constituir um espaço jurídico “desocupado”, uma lacuna”. No fundo, as normas anulam-se uma à outra. Resolver esta questão com a aplicação de qualquer uma das normas em concurso, diz o autor, seria arbitrário. Assim, a solução é recorrer a uma “fórmula normativa materialmente coincidente com uma das normas em concurso (por ser essa a solução havida por mais condizente com o espírito do sistema jurídico); sendo certo, porém, que tal decisão já não retira o seu fundamento de validade do comando legislativo expresso nessa norma”³⁵⁴.

Neste caso, parece que a haver lugar a uma aplicação analógica, teria de se atender à obra feita por encomenda. Contudo, tal como já foi referido no Capítulo I deste trabalho, o regime aplicado é o mesmo que temos vindo a referir a propósito da criação no contrato de trabalho – *Cfr.* Artigo 14.º CDADC. Assim sendo, e uma vez que se mantém o conflito entre o CDADC e o CPI, não cremos que esta seja a solução adequada para a nossa questão.

Porém, a referida situação de “lacunas de colisão” só existe quando estamos perante uma contradição de normas da mesma hierarquia. Acontece, como é do conhecimento de todos os juristas, que a norma especial prevalece sobre a norma geral – critério da especialidade: *lex specialis derogat legi generalis*. Tal critério apenas é derogável no caso de o legislador demonstrar, de forma inequívoca, que a sua intenção é outra³⁵⁵.

Ora, no caso em apreço, temos uma colisão entre o artigo 14.º CDADC e o artigo 59.º CPI. Sucede, como temos vindo a expor, que o artigo 14.º CDADC estipula uma regra geral para os contratos de trabalho que não tenham regime especial no CDADC.

A propósito deste nosso entendimento, ALBERTO DE SÁ E MELLO diz “(...) a regra geral para as obras criadas por conta de outrem, que consta do art. 14.º CDA”. Também MENEZES LEITÃO, face ao referido artigo, diz que “Os arts. 14.º e 15.º regulam especificamente a situação

³⁵⁴João BAPTISTA MACHADO, *op. cit.*, pág. 196.

³⁵⁵*Idem*, pág. 170.

da obra feita sob encomenda ou por conta de outrem, quer em cumprimento de dever funcional, quer do contrato de trabalho (...) Há no entanto, alguns regimes especiais, expressamente previstos na lei (...).”

Não obstante o referido, cabe-nos relembrar o que se deve entender por uma norma geral. A este propósito, explica OLIVEIRA ASCENSÃO que a diferença entre a regra geral e a regra especial, é que “à regra estabelecida pela primeira opõe-se a excepção, que para um círculo mais ou menos amplo de situações é aberta pela segunda”. Desta forma, “Uma regra é especial em relação a outra quando, sem contrariar substancialmente o princípio naquela contido, a adapta a um domínio particular”³⁵⁶.

Também BAPTISTA MACHADO se pronuncia sobre esta questão explicando que “As normas gerais constituem o direito-regra, ou seja, estabelecem o *regime-regra* para o sector de relações que regulam; ao passo que as normas *excepcionais*, representando um *ius singulare*, limitam-se a uma parte restrita daquele sector de relações ou factos, consagrando neste sector restrito, por razões privativas dele, um regime *oposto* àquele regime-regra”³⁵⁷.

Assim, parece-nos que o artigo 14.º CDADC se trata de um regime regra, dado estabelecer, no seu n.º 2 que “Na falta de convenção, presume-se que a titularidade do direito de autor relativo a obra feita por conta de outrem pertence ao seu criador intelectual” aplicando-se, por isso, aos contratos de trabalho criativos, sem especificar o tipo de criações que cabem no seu âmbito. Diferentemente do artigo 14.º, que não restringe o seu âmbito de aplicação ao tipo de criação, temos o artigo 174.º cuja epígrafe é “Trabalhos Jornalísticos por conta de outrem”.

Pese também como argumento para o que temos vindo a enunciar o elemento sistemático, uma vez que o artigo 14.º CDADC se encontra na parte geral do código.

Diferentemente, o artigo 59.º, n.º 1 CPI estabelece que “Se a invenção for feita durante a execução de contrato de trabalho em que a atividade inventiva esteja prevista, o direito à patente pertence à respetiva empresa”. Logo, conforme resulta da leitura deste artigo, verificamos que este delimita a aplicação à atividade inventiva no âmbito do contrato de trabalho. Ora, acontece que, como já temos vindo a referir, esta norma também se aplica ao caso dos desenhos ou

³⁵⁶ José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *O Direito – Introdução e Teoria Geral*, 13.ª Edição Refundida, Coimbra, Almedina, 2006, págs. 448, 449 e 528.

³⁵⁷ João BAPTISTA MACHADO, *op. cit.*, pág. 94.

modelos por remissão do artigo 182.º CPI, que tem como epígrafe “Regras especiais da titularidade do registo”.

Assim, ao entender-se que o artigo 14.º CDADC é uma norma geral, e o artigo 59.º é uma norma especial por delimitar a sua aplicação às invenções e à criação de modelos ou desenhos, deve prevalecer esta última³⁵⁸.

Parece-nos que face às possibilidades que temos vindo a referir para resolver a questão da atribuição da titularidade do desenho ou modelo no contrato de trabalho, esta última é a que apresenta maior compatibilidade com o direito vigente e que apresenta um melhor fundamento.

Atendendo ao exposto, não nos parece que exista uma incompatibilidade tão grande entre os regimes. Aliás, o único facto que temos a apontar será mesmo a falta de clareza e de precisão do legislador ao regular estas matérias, que culmina num maior esforço do aplicador da norma, no sentido de buscar uma interpretação que satisfaça os princípios subjacentes ao espírito do regime e aos valores que ambos os institutos pretendem tutelar.

Somente uma última palavra para lembrar que, não obstante qualquer interpretação que possa ser feita, à luz do princípio geral da boa fé que impende sobre o nosso ordenamento jurídico, sempre o empregador como o trabalhador poderão, de modo recíproco, avaliar a atuação da contraparte.

³⁵⁸ O nosso entendimento não parece colidir com o espírito do sistema do CDADC. Veja-se, como refere CLÁUDIA TRABUCO, que “Embora tendencialmente se encontre ainda um princípio de *favor auctoris* no Direito de Autor, a maioria das situações que suscitam questões práticas são já objeto de normas excecionais mesmo nesse ramo do Direito, que aproximam as soluções do espírito subjacente à regulação no direito industrial (é o caso dos programas de computador, das bases de dados, das obras multimédia, das criações jornalísticas ou publicitárias...)”. Cláudia TRABUCO, *op. cit.*, pág. 170.

Conclusão

Após termos terminado o presente estudo, cabe-nos destacar os aspetos que consideramos mais relevantes e, desta forma, fazer uma espécie de síntese de tudo aquilo que fomos concluindo ao longo destas páginas.

Uma vez que a nossa dissertação se encontra relacionada com o trabalho criativo, optamos por começar por estudar o regime do mesmo à luz do Direito de Autor. Ao atentarmos no referido regime, verificamos que este ramo de Direito privilegia o autor, oferecendo-lhe proteção e também garantindo espaço através do qual o mesmo pode livremente dispor dos seus direitos patrimoniais. Contudo, apesar deste ser o regime-regra, verifica-se uma tendência, a qual se encontra patente nos regimes especiais presentes no código, para a atribuição da titularidade do direito patrimonial de autor ao empregador.

Dado que o objeto específico se prendia com o *design*, após o estudo do contrato de trabalho no Direito de Autor, avançamos para a análise do regime do contrato de trabalho no Direito de Propriedade de Industrial. Do aludido estudo concluímos que, o Direito da Propriedade Industrial, fazendo *jus* ao seu carácter mais economicista, beneficia a posição do empregador, atribuindo-lhe os direitos patrimoniais inerentes ao desenho ou modelo.

Uma vez que partimos do pressuposto que, no que ao *design* concerne, existem situações em que se poderá chamar à colação a proteção do Direito de Autor e do Direito da Propriedade Industrial, consideramos ser de elevada relevância para o caso *sub judice*, delimitar e analisar os requisitos que terão de estar reunidos para a aplicação destes dois ramos do Direito individualmente.

Após a referida análise, começamos por estudar os diferentes sistemas apresentados em diversos ordenamentos jurídicos para caracterizar o tipo de relação que existe entre o direito de Autor e o Direito de Propriedade Industrial, quando ambos são chamados para proteger o desenho ou modelo. Deste modo, existem três sistemas diferentes, todos eles com vantagens e desvantagens: o sistema do cúmulo total, o sistema do cúmulo parcial e o sistema do não cúmulo.

Ao estudarmos os referidos sistemas, verificamos que o legislador da UE, através da DDM, pretendeu uniformizar o sistema adotado na UE. Porém, verificamos que, apesar do esforço do

legislador unionista, na realidade, apenas se excluiu a adoção do sistema do cúmulo absoluto dentro do espaço da UE, deixando espaço para que cada país escolhesse entre os dois sistemas remanescentes e de que forma pretendia conciliar os dois ramos do Direito. Ora, não obstante a bondade do legislador da UE, acabou por gerar-se um clima de incertezas e por se frustrar o seu intento que, lembre-se, se prendia com a uniformização de soluções adotadas.

Dentro do nosso ordenamento jurídico, também o disposto pelo legislador português deixa muito a desejar, uma vez que apenas se limitou a transpor a DDM, sem clarificar qual o sistema acolhido em Portugal. Desta lacuna, surgiram várias interpretações do sistema acolhido pelo nosso ordenamento jurídico, sendo que a doutrina maioritária entende que se encontra vigente o sistema do cúmulo parcial.

Para além deste problema que acabamos de enunciar, temos também a questão de muitas vezes o Direito de Autor e o Direito da Propriedade Industrial apresentarem soluções antagónicas e incompatíveis. Relativamente a este ponto, o legislador optou por não estabelecer nenhuma solução para dirimir as referidas incompatibilidades destes dois regimes.

Assim, o Direito de Autor e o Direito de Propriedade Industrial, para além de disporem em sentido diverso relativamente ao registo e ao prazo de duração da proteção por eles oferecida, também apresentam disposições antagónicas no que concerne à titularidade da criação no âmbito de um contrato de trabalho. Veja-se, neste sentido, que caso no contrato de trabalho em que nada se encontre previsto relativamente à questão da titularidade, o CDADC presume que a titularidade da criação pertence ao autor nos termos do artigo 14.º, n.º 2 CDADC e, por sua vez, o artigo 59.º CPI dispõe que, por remissão do artigo 182.º CPI, no caso da criação de desenhos ou modelos, a titularidade do direito patrimonial pertence ao empregador.

Face a esta última questão, entendemos que seria necessário alcançar uma solução, visto que não é justo e seguro para nenhuma das partes envolvidas viver numa espécie de limbo jurídico.

Desta forma, entendemos que a solução mais justa face ao direito vigente seria aplicar o princípio que estabelece que norma geral cede perante norma especial. Desta forma, dado que o artigo 14.º CDADC estabelece o regime geral, e, em contrapartida, o artigo 59.º CPI estabelece o regime especial para os desenhos ou modelos, deveria prevalecer esta última. Temos então que a solução por nós defendida é a atribuição da titularidade do direito patrimonial do desenho ou modelo à entidade criadora.

Bibliografia

ABRANTES, JOSÉ JOÃO, «Contratos de Propriedade Intelectual e Contrato de Trabalho», *in Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luís Couto Gonçalves, Cláudia Trabuco, Coimbra, Almedina, 2011, págs. 79 a 91.

AKESTER, Patrícia, *Direito de Autor em Portugal, nos PALOP, na União Europeia e nos Tratados Internacionais*, Coimbra, Almedina, 2013.

ALMEIDA, Geraldo Da Cruz, «O Direito Pessoal de Autor no Código de Direito de Autor», *in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Manuel Gomes da Silva*, Coimbra, 2001, págs. 1059 a 1128.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de, «Desenhos ou modelos e peças sobresselentes», *in Direito Industrial*, Vol. VI, Coimbra, Almedina, 2009, págs. 11 a 26.

ALMEIDA, Carlos Ferreira, «Contratos da Propriedade Intelectual. Uma síntese», *in Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luís Couto Gonçalves, Cláudia Trabuco, Coimbra, Almedina, 2011, págs. 9 a 24.

AMADO, João Leal, *Contrato de Trabalho*, 3ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2011.

ASCENSÃO, José de Oliveira, «A reforma do Código de Propriedade Industrial», *in Direito Industrial*, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2001, págs 481 a 504.

- *Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra, Coimbra Editora, 1992.

- *O Direito – Introdução e Teoria Geral*, 13.ª Edição Refundida, Almedina, Coimbra, 2006.

BESSA, Tiago, «Direito Contratual de Autor e Licença (voluntária) de exploração da obra», *in Separata de Revista da Ordem dos Advogados*, ano 72, IV- Lisboa, Out.-Dez., 2012, págs. 1129 a 1246.

BIGLIAZZI, L./ BRECCIA, U./ BUSNELLI, F. D./ NATOLI, U., *Il Sistema Giuridico Italiano – Diritto Civile 3 Obbligazioni e Contratti*, Torino, UTET, 2001.

BONDIA ROMÁN, Fernando, «Los autores asalariados», *in Revista Española de Derecho de Trabajo* (Civitas), 1984, págs. 419 a 430.

BROPHY, David, «Clothing fashion design protected against deliberate imitation in Ireland», *in Journal of Intellectual Property law & Practice*, Vol. 3, n.º 10, Oxford, Oxford University Press, 2008, págs. 628 e 629.

CAMPINO, António/ GONÇALVES, Luís Couto, - *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Coimbra, Almedina, 2010.

- CARVALHO, Maria Miguel, «Desenhos e modelos. Carácter Singular. Cumulação com a marca», *in Direito Industrial*, Vol. VII, Coimbra, Almedina, 2010, págs. 421 a 446.

- «Protecção pelo registo dos desenhos ou modelos comunitários [Comentário de Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção), de 16 de Fevereiro de 2012, caso “ Cegasa – PROIN]», *in Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (Espanha)*, Tomo XXXII, 2012, págs. 593 a 610.

CARVALHO, Rosário Palma, *Direito do Trabalho*, Parte I, Coimbra, Almedina, 2005.

CASADO CERVIÑO, Alberto / BLANCO JIMÉNEZ, Aracali, *El diseño comunitário: una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*, 2ª edición, Navarra, Thomson Aranzadi, 2005.

COLANGELO, Giuseppe, *Diritto comparado della proprietà intellettuale*, Bologna, Il Mulino, 2011.

CRUZ, Jorge, *Comentários ao Código da Propriedade Industrial 2008*, Volume III, Lisboa, Pedro Ferreira, 2011.

CURELL AGUILÀ, Marcel-Lí, «Panorama Actual de la Protección Jurídica de Los Diseños Industriales», *in Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*, Colección de Trabajos em Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, Barcelona, Ofrecida por el Grupo Español de la AIPPI Asociación Internacional para la Protección de la Propriedade Industrial, 2005, págs. 297 a 318.

FERNANDES, António Monteiro, *Direito do Trabalho*, 16ª edição, Coimbra, Almedina, 2012.

GONÇALVES, Luís Couto, «A protecção da propriedade industrial (introdução ao sistema nacional)», in *Direito Industrial*, Vol. VI, Coimbra, Almedina, 2009, págs. 305 a 322.

- *Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*, 6ª edição, Revista e Actualizada, Coimbra, Almedina, 2015.

GOMES, Júlio, *Direito do Trabalho – Relações individuais de Trabalho*, Vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 2007.

GRUBB, Philip W./ THOMSEN, Peter R., *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy*, Fifth Edition, Oxford, Oxford University Press, 2010.

JOSEPH, Paul, «"Cool" design rights», in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 7, n.º 10, Oxford, Oxford University Press, 2012, pág. 695.

LEITÃO, Luís Menezes, *Direito de Autor*, Coimbra, Almedina, 2011.

- «Os efeitos do incumprimento dos Contratos de Propriedade Intelectual», in *Contratos de Direito de Autor e Direito de Propriedade Industrial*, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luís Couto Gonçalves, Cláudia Trabuço, Coimbra, Almedina, 2011, págs. 113 a 126.

LOIS BASTIDA, Fátima, «Las invenciones laborales en el marco de la reforma de la ley de patentes», in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Volumen 34, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, São Paulo, Coedición: IDIUS Marcial Pons, 2013-2014, págs. 357 a 365.

MACHADO, João Baptista, *Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador*, 17.ª Reimpressão, Coimbra, Almedina, 2008.

MACIAS MARTÍN, José, «Estudio Monográfico de la Ley 20/2003», in *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Colección de Trabajos em Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Barcelona, Ofrecida por el Grupo Español de la AIPPI Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, 2005, págs. 653 a 677.

MAIA, José Mota, Propriedade Industrial, Vol. I, Coimbra. Almedina, 2003.

- Propriedade Industrial, Vol. II, Código da Propriedade Industrial Anotado, Coimbra, Almedina, 2005.

MARQUES, J. P. Remédio, *Biotechnologia(s) e Propriedade Intelectual*, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2007.

- «Propriedade Intelectual, Exclusivos e Interesse Público», *in Direito Industrial*, Vol. IV, Coimbra, Almedina, 2005, págs. 199 a 236.

MARTINEZ, Pedro Romano, «Contratos de Encomenda de criação intelectual», *in Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luís Couto Gonçalves, Cláudia Trabuço, Coimbra, Almedina, 2011, págs. 55 a 77.

- *Direito do Trabalho*, Coimbra, Almedina, 2010.

- «Relações Empregador Empregado», *in Direito da Sociedade de Informação*, Vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, pág 185 a 200.

- «Tutela da actividade criativa do trabalhador», *in Revista de Direito e de Estudos Sociais*, Ano XLI, Agosto-Dezembro de 2000, págs. 225 a 243.

MASEDA RODRÍGUEZ, J., «La ley aplicable a la titularidade inicial de los derechos morales del autor assalariado: recepción en el ordenamento jurídico español de los works made for hire americanos». *in Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela (Espanã)*, IDIUS, Volumen 29 (2008-2009), Marcial Pans, 2009, págs. 318 a 351.

MAZZOTTA, Oronzo, *Trattato di Diritto Privato a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti, Diritto del Lavoro*, Quarta Edizione, Milano, Giuffré Editore, 2011.

MELLO, Alberto de Sá e, *Contrato de Direito de Autor. A Autonomia Contratual na Formação de Direito de Autor*, Coimbra, Almedina, 2008.

- *Manual de Direito de Autor*, Coimbra, Almedina, 2014.

OLAVO, Carlos, «Desenhos e Modelos: Evolução Legislativa», in *Direito Industrial*, Vol. III, Coimbra, Almedina, 2003, págs. 45 a 76.

- «Introdução ao Direito Industrial», in *Direito Industrial*, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2001, págs. 155 a 198.

PEREIRA, Alexandre Dias, «Jornalismo e Direito de Autor», in *Boletim da Faculdade de Direito*, Vol. LXXV, Separata, Coimbra, 1999, págs. 591 a 597.

POLLAUD-DULLIAN, Frédéric, “Propriétés intellectuelles et travail salarié”, in *Revue Trimestrielle de Droit Commercial*, 2000, págs. 273, *apud*, Júlio Gomes, *op. cit.*

REBELLO, Luiz Francisco, *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos Anotado*, Lisboa, Âncora Editora, 2ª edição, 1998.

- *Introdução ao Direito de Autor*, Vol. I, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1994.

REIS, Miguel, *O Direito de Autor no Jornalismo, Anexo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos e Legislação Complementar*, Lisboa, Quid Juris? Sociedade Editora, 1999.

RIBEIRO, Bárbara Quintela, «A tutela Jurídica da Moda pelo Regime dos Desenhos ou Modelos», in *Direito Industrial*, Vol. V, Coimbra, Almedina, 2008, págs. 477 a 528.

ROCHA, Maria Victória, «A titularidade das criações Intelectuais no âmbito da relação de trabalho», in *Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais, Homenagem aos Prof. Doutores Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier*, Volume I, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, págs. 166 a 199.

- «Contributos para a Delimitação da “Originalidade” como Requisito de Protecção da Obra pelo Direito de Autor», in *Ars Iudicandi : estudos em homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves*, org. Jorge Figueiredo Dias, José Joaquim Gomes Canotilho, José de Faria Costa, Vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, págs. 731 a 791.

- «Obras de arquitectura como obras protegidas pelo Direito de Autor», in *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Org. Carlos Ferreira de Almeida, Luís Couto Gonçalves e Cláudia Trabuço, Coimbra, Almedina, 2011, págs. 159 a 210.

RODRIGUES, Luís Silveira, «Defesa de Consumidor e Direito Industrial», in *Direito Industrial*, Vol. III, Coimbra, Almedina, 2003, págs. 255 a 274.

SCUFFI, Massimo / FRANZOSI, Mario / FITTANTE, Aldo, *Il Codice della Proprietà Industriale*, D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, Padova, CEDAM, 2005.

SERRANO FERNÁNDEZ, Maria, «Regimen jurídico de transmisión de los derechos de autor en el ordenamento español y alemán», in *Revista para el Análisis del Derecho*, Barcelona, 2012, disponível em <http://www.indret.com/pdf/934.es.pdf>, consultado em 20/08/2015.

SILVA, Miguel Moura e, «Desenhos e modelos industriais – Um paradigma perdido?», in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Volumen 34 (2013-2014), Coedición: IDIUS, Marcial Pans, 2014, págs. 431 a 451.

SILVA, Pedro Sousa e, «A «Protecção Prévia» Dos Desenhos ou Modelos no Novo Código da Propriedade Industrial», in *Direito Industrial*, Vol. IV, Coimbra, Almedina, 2005, págs. 343 a 356.

-Direito Industrial Noções Fundamentais, Coimbra, Coimbra Editora, 2011.

TRABUCO, Cláudia, «Criações intelectuais e invenções em execução de contrato de trabalho», in *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão – 50 anos de Vida Universitária*, Coord. Dário Moura Vicente/ José Alberto Coelho Vieira/ Alexandre Dias Pereira/ Sofia de Vasconcelos Casimiro/ Ana Maria Pereira Silva, Coimbra, Almedina, 2015, págs. 149 a 170.

UBERTAZZI, Luigi Carlo, Maurizio Ammendola, *Diritto d'Autore*, Torino, UTET Libreria, 1993.

VALLEBONA, Antonio, *Istituzioni di Diritto del Lavoro II – Il Rapporto di Lavoro*, Sesta Edizione, Verona, CEDAM, 2008.

VANZETTI Adriano/ Vincenzo di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, Quarta Edizione, Milano, Giuffrè Editore, 2003.

VITORINO, António de Macedo, *A eficácia dos Contratos de Direito de Autor*, Coimbra, Almedina, 1995.

XAVIER, António, *As leis dos Espetáculos e Direitos Autorais, do Teatro à Internet*, Almedina, 2002.

XAVIER, Bernardo Lobo, *Manual de Direito do Trabalho*, Lisboa, Verbo, 2011.

WILKOF, Neil/ BASHEER, Shamnad, *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012.