



DESENHOS OU MODELOS

Peças de reposição (de substituição ou sobressalentes) na indústria
automobilística

A situação da Europa

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL



> **2 concepções**, em confronto:

- A protecção das peças de reposição através dos DOM seria a consequência lógica do direito de propriedade intelectual, não fazendo sentido distinguir entre mercado primário e mercado secundário (Fabricantes de automóveis).

- A protecção dos DOM não deveria ser extensiva às peças de reposição no mercado secundário, porquanto daria origem a posições de monopólio injustificadas (Fabricantes independentes de peças sobressalentes).



> NÃO são protegidos:

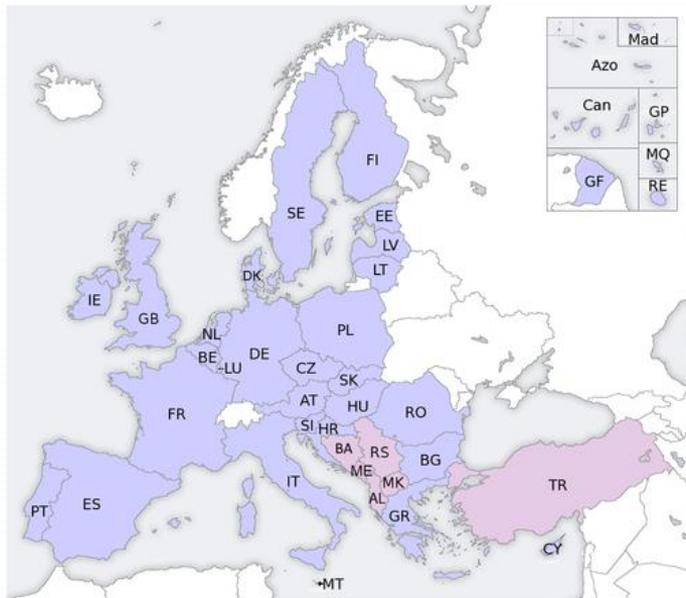
⇒ Os Desenhos ou Modelos (DOM) que não satisfaçam os requisitos de novidade e carácter singular.

⇒ Os DOM cujas características de aparência sejam ditadas exclusivamente por uma função técnica.

⇒ Os componentes não visíveis durante a utilização normal do produto.



União Europeia: 28 Estados-Membros (27 Estados-Membros - Reino Unido)



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ 2017
WINDSOR BARRA HOTEL



> **1957**: Comunidade Económica Europeia
(actualmente **UE**):

⇒ Mercado Comum Europeu

⇒ Livre circulação de mercadorias



> Não existia um sistema de registo único para os DOM a nível comunitário.

> Existiam sistemas de registo nacionais com regras diferentes em matéria de protecção de DOM.

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL



> Ponto de vista da Comissão Europeia:

⇒ A protecção existente para as peças de reposição não era satisfatória do ponto de vista do mercado interno.

⇒ As diferenças existentes podiam dar origem a
(i) distorções em matéria de concorrência e
(ii) afectar o correcto funcionamento do mercado interno.



Segundo esta concepção, a existência de uma “*cláusula de reparação*”, nos termos da qual os componentes destinados à reparação de produtos complexos, de modo a voltar a dar-lhes o aspecto original, não seriam susceptíveis de protecção, seria a solução adequada para o problema



> **1991:** A Comissão Europeia publica “Livro Verde”:

- Harmonização (parcial) das legislações dos Estados - Membros em matéria de desenhos ou modelos, nomeadamente no que diz respeito às condições de obtenção de um DOM registado;
- Criação de um registo unitário válido para todos os Estados-Membros;
- Cumulação de protecção através dos DOM e do direito de autor.

> **1998:** Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à protecção legal de DOM:

⇒ Não foi possível lograr um consenso dos diferentes países (i.e. França e Alemanha) relativamente à harmonização da protecção dos desenhos e modelos para as peças sobresselentes (“*must-match*”).

⇒ (19) Enquanto não tiverem sido adoptadas alterações à presente directiva, os **Estados- membros** apenas introduzirão alterações a essas disposições quando o objectivo das mesmas for a **liberalização** do mercado desses componentes (solução denominada “*freeze plus*”) (art. 14º).



> **2001:**

⇒ **28 de Outubro de 2001:** data limite para os Estados-membros procederem às alterações legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento á presente directiva (artigo 19º).



> **2004:**

⇒ Prazo (**três anos**) para Comissão apresentar uma análise das consequências da directiva, em especial para:

- (i) os fabricantes dos produtos complexos e de componentes,
- (ii) os consumidores,
- (iii) para a concorrência e para o funcionamento do mercado interno.



⇒ (19) no que respeita aos componentes de produtos complexos, essa análise deveria, em especial, ter em conta a harmonização com base nas **opções possíveis**, incluindo, nomeadamente:

- (i) um sistema de remuneração e
- (ii) um prazo limitado de exclusividade.



> **2004:**

Memorando da Comissão de 14 de
Setembro de 2004:

- ⇒ A concessão de exclusivos no mercado primário é suficiente para incentivar o investimento em *design*.
- ⇒ A abolição da proteção de *design* para peças sobressalentes é neutro para a **segurança** (há muitas regras da EU em matéria de segurança).
- ⇒ **1,4%** do valor das vendas das peças de substituição é investido no "*design*".



> **2005:**

⇒ No prazo de **Um ano**, a Comissão deveria propor alterações necessárias à directiva tendo em vista completar o mercado interno de componentes de produtos complexos.



> **2007:** O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia aprovaram uma Proposta de modificação da Directiva 98/71/CE:

→ Visava a liberalização total do mercado secundário de peças sobressalentes (mercado de pós-venda) , através da introdução de uma chamada “*cláusula de reparação*”, destinada a permitir o seu uso na reparação de produtos complexos com o objectivo de lhes restituir a aparência inicial.



→ Esta liberalização abrangia não só a indústria automóvel, mas todas as outras indústrias, como, por exemplo, a indústria mecânica e a de produção de bens e serviços.

→ Só eram afectadas as peças sobresselentes "*must-match*" (de correspondência exacta), integradas em produtos complexos, para fins de reparação e destinadas a restituir a aparência original; os componentes destinados a outros fins - isto é, mudar a aparência exterior de um produto complexo – não eram abrangidos.

- Em relação aos componentes automóveis, a Comissão considera que a protecção no mercado primário é suficiente para permitir que aqueles que desenvolvem novos projetos obtenham um retorno justo para o seu investimento.
- Dado que uma peça de reposição "deve corresponder" (*"must match"*) à peça substituída, não podendo ser projetada de outra maneira, a concessão de proteção de *design* no mercado secundário equivale a um monopólio.



→ Uma das propostas previa a possibilidade de utilização de um DOM, para fins de reparação de um produto complexo, desde que o utilizador propusesse ao titular dos direitos sobre o DOM uma remuneração “justa” e “adequada”.

→ Uma outra proposta sugeria uma solução transitória: os Estados-Membros cuja legislação em vigor previsse a protecção dos desenhos ou modelos utilizados como componentes de produtos complexos, para efeitos de reparação destes produtos complexos, no sentido de lhes restituir a aparência original, podiam manter a referida protecção durante **cinco anos**».



→ O relatório relativo à proposta de directiva:

- **Qualidade:** admite que a liberalização pode ter efeitos indirectos na qualidade dos produtos e, conseqüentemente, na segurança. Recomenda, por isso, que haja um processo de homologação das peças sobresselentes.



- **Preços:** Um estudo demonstrou que **10** em cada **11** peças sobresselentes são mais caras nos mercados protegidos do que nos mercados liberalizados.

- **Inovação:** Não é afectada. O desenho ou modelo de um novo veículo automóvel tem uma importância substancial na decisão de compra do consumidor e está na base do êxito das vendas, mas o desenho não afecta o comportamento do consumidor no mercado de pós-venda.



- **Concorrência:** não existe concorrência nos mercados protegidos. O consumidor tem de comprar as peças sobresselentes necessariamente ao fabricante do veículo.



→ Os consumidores deviam ser informados acerca da proveniência das peças sobresselentes, através da utilização de uma marcação – tal como uma marca ou uma designação comercial.



> **2014** A Comissão decide retirar a proposta de alteração da Directiva 98/71/CE:

⇒ Significa que persiste a inexistência de legislação nacional uniformizada relativa à protecção das peças de substituição.



> **2017**

⇒ **Situação a nível dos Estados – Membros:**

→ **11** Estados-Membros tem mercados liberalizados: Espanha, Itália, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Hungria, Letónia Polónia e Bulgária.

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL



→ **16** Estados-Membros estendem a protecção às peças de substituição: Portugal, Áustria, Dinamarca*, Finlândia*, França, Alemanha, Suécia*, Chipre, Republica Checa, Estónia, Lituânia, Malta, Eslováquia, Eslovénia, Roménia e Malta.

* - 15 anos em vez de 25.

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL



→ **Grécia:** existe um regime *sui generis*: um prazo de protecção de 5 anos (+ remuneração “justa” e “razoável”???)



⇒ Em 2 casos, o TJ decidiu que os DOM não violavam as regras da concorrência e não constituíam um abuso de posição dominante:

- Case C-238/87 (AB Volvo vs. Erik Veng (UK) Ltd.), [1988]
- Case 53/87 (Maxicar vs. Renault), [1988]



> **2001:** REGULAMENTO (CE) N.º /2002 DO Conselho,
relativo aos desenhos e modelos comunitários.

→ O Regulamento do Desenho Comunitário inclui
uma “cláusula de reparação” (art. 110º, n.º 1).

→ Há, no entanto, uma divergência entre o texto
do art. 110º do RDC e o considerando 13 do
referido diploma (erro tipográfico???)



→ Grau de incerteza em relação à aplicação da “cláusula de reparação” devido, em parte, a algumas decisões judiciais proferidas por alguns tribunais judiciais.

→ A redacção do art. 110º do Regulamento sugere que a “cláusula de reparação” aplica-se a todas as peças de substituição e não apenas às peças de substituição cuja “forma” e “dimensões exactas” necessitam de ser reproduzidas para que seja mecanicamente possível retirá-las e recoloca-las novamente do produto complexo, ou seja, as peças de substituição “*must match*” (e, que por, não têm existência independente do ponto de vista económica ou estético).



⇒ Várias decisões de tribunais nacionais no sentido de que as jantes para automóveis não estavam abrangidas pela “cláusula de reparação”.



⇒ Mais recentemente, foram colocadas ao TJ diversas questões prejudiciais:

- Processo C-435/16 (Acacia Srl e Rolando D'Amato vs. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG);
- Processo C-397/16 (Acacia Srl/Fallimento Pneusgarda Srl vs. Audi AG).



- 1) A exclusão de protecção circunscreve-se a componentes com uma forma determinada pela aparência do produto no seu todo (peças de substituição com forma vinculada) ou abrange também os componentes de livre escolha por parte dos consumidores (livremente aplicáveis ao gosto do cliente) — como o caso das jantes de um veículo automóvel ?



- 2) A exclusão de protecção só é invocável pelo fornecedor quando este garanta objetivamente que o seu produto se destina a ser adquirido exclusivamente para efeitos de reparação e não para outros efeitos, tais como a modernização ou a personalização do produto no seu todo?



- 3) A interpretação que exclua uma jante réplica da “cláusula de reparação” viola os princípios da livre circulação das mercadorias e de liberdade de prestação de serviços e as normas da concorrência europeias e da liberalização do mercado interno?



> Algumas propostas discutidas publicamente em relação à harmonização das legislações dos Estados-Membros:

- Liberalização total: inexistência de protecção para as peças de substituição (*must-match*).
- Período reduzido de protecção (a Comissão Europeia (1993) sugeriu 3 anos de protecção).



→ Licença obrigatória e sistema “justo” e “razoável” de remuneração a pagar ao titular do registo do desenho ou modelo pelos fabricantes independentes de peças de substituição.

→ Sistema misto: combinando um sistema de remuneração e um prazo limitado de exclusividade (cf. Considerando 19 da Directiva).

→ Manutenção do “*status quo*” actual.



⇒ Por outro lado, é preciso sublinhar que, segunda a informação existente:

- A maioria das partes interessadas (“*stakeholders*”) é a favor da liberalização em relação à indústria automóvel.
- Porém, a maioria dos interessados fora da indústria automóvel é favorável à protecção das peças de substituição.



«The value of design protection is an incentive to invest. If you had a spare million euro and were forced to invest it in original vehicle designers or spare parts free-riders, where would you invest it? I'd go for the spare parts business every time. Wouldn't you? That's because the latter have a no-risk, high reward business. This doesn't speak well for the IP regime, I think ...»

Jeremy Philips, 18/12/2007



Obrigado.

João Luís Garcia

jl@sgcr.pt

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL