



I. DESTAQUES:

A responsabilidade dos Internet Service Providers (ISP) no caso de violação de direitos de propriedade intelectual: Google vs Viacom

A 23 de Junho de 2010 chegou ao fim o processo judicial que opunha a Google ao grupo de media Viacom, que abrange marcas como a MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Dreamworks. Em 2007, o referido grupo intentou no tribunal de Nova York uma acção em que alegou que o Youtube (detido pela Google) tinha disponibilizado, entre 2005 e 2007, 100 mil vídeos protegidos pelo direito de autor, pedindo uma indemnização de mil milhões de dólares por *royalties* não recebidos.

O Tribunal de Nova York acabou por absolver a Google/Youtube da dita violação por considerar, por um lado, que o tipo de serviços por ela prestados não viola, nem se destina a violar as obras protegidas, e por outro, que, devido ao facto de os conteúdos serem descarregados pelos utilizadores, a Youtube não está vinculada ao conhecimento, por iniciativa própria, da violação de direitos por esses mesmos utilizadores que realizam *uploads* ilícitos.

Neste mesmo âmbito, foram propostas outras acções, nomeadamente em Itália, Espanha e Alemanha. As decisões dos respectivos tribunais – em Itália a Google foi condenada ao pagamento de uma indemnização superior a 500 milhões de euros num processo com fundamento muito idêntico ao processo Google/Viacom – mostram que, neste contexto, não está sedimentada, nem do lado europeu, nem do americano, uma orientação unívoca nesta matéria que permita retirar conclusões quanto ao futuro do direito de autor num mercado onde impera a internet e as tecnologias electrónicas da sociedade de informação.

Descriminalização das importações paralelas em Espanha

Desde 2004 que as importações paralelas, ou seja, as importações não autorizadas, de fora da União Europeia, relativas a produtos genuínos, eram consideradas crime pelo Código Penal espanhol. Porém, no passado dia 23 de Junho, o Código Penal espanhol foi alterado, e parte da disposição que regulava essa matéria foi retirada. Como consequência, apenas a importação de produtos contrafeitos constitui crime. Esta alteração, que entrará em vigor a 23 de Dezembro de 2010, deixa impune a importação paralela.

Recentemente, o Tribunal da Relação de Madrid considerou que o acto de importação se refere, necessariamente, a produtos cuja marca tenha sofrido uma reprodução ilícita, imitação, modificação ou cause confusão por ser similar à marca registada. Considerando o tribunal, desta forma, que se os produtos são genuínos, então, nenhum crime foi cometido.

Como resultado desta alteração legislativa, formou-se um paradoxo na lei espanhola. Por um lado, a importação de produtos genuínos de fora da União Europeia sem o consentimento do titular da marca registada não constitui crime. Por outro, já



constitui crime, a mesma importação, mas de produtos genuínos protegidos pelo direito de autor sem a autorização do seu titular.

No direito português, as importações paralelas são permitidas desde que os bens importados sejam genuínos. Porém, para se considerarem genuínos, os produtos importados têm que ter a mesma origem económica dos outros bens distribuídos dentro do mesmo enquadramento comercial estabelecido pelos direitos do titular da marca, e com o seu consentimento. O titular de um registo de marca tem o direito exclusivo de decidir os termos e condições da exploração desse direito no(s) território(s) em que a mesma tenha sido registada. O referido titular pode proibir a importação paralela de produtos que sejam provenientes de Estados não membros da U.E., pois o referido princípio só abrange as importações comunitárias. A ilicitude das importações paralelas dá o direito ao titular da marca a apresentar uma queixa nos termos do artigo 258.º do Código da Propriedade Industrial. Por outro lado, tal como na legislação espanhola, apenas a contrafacção de marcas registadas constitui crime, nos termos do artigo 269.º do Código Penal.

Matrículas electrónicas e protecção de dados pessoais

“Sem custo para os utilizadores” traduz-se na sigla SCUT. Porém, a partir do final deste ano, três das auto-estradas SCUT, Costa da Prata, Norte Litoral e Grande Porto, deixam de o ser. O pagamento das portagens será feito, entre outras formas, através de um dispositivo electrónico de matrícula (DME), regulado pela Portaria n.º 314-A/2010 de 14 de Junho.

O mencionado sistema de identificação visual de veículos, bem como a sua detecção e identificação, permite a obtenção de dados, como o código de identificação do DME, o número de matrícula e os dados que resultam da informação relacionada com a gestão do seu ciclo de vida (artigo 3.º da supramencionada portaria).

A Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) pronunciou-se em 2009 relativamente a esta matéria considerando que apesar de o diploma referido prever um conjunto de normas visando a protecção de dados pessoais, como as mencionadas nos artigos 8.º (protecção e segurança dos dados), 10.º (salvaguarda do direito à privacidade) e 11.º (sigilo profissional) da referida portaria, há ainda normas que abrem a porta a possíveis violações da protecção de dados que a lei consagrou. A CNPD refere que os meios alternativos de pagamento, como o sistema de pré-pagamento e o de pós-pagamento, como estão regulados, também “não garantem o anonimato do utente, na medida em que implicam sempre a sua identificação”.

II. LEGISLAÇÃO NACIONAL

A. Propriedade Intelectual

Portaria n.º 882/2010, de 10 de Setembro de 2010

Procede à criação de um grupo de anti-contrafacção que permite a denúncia online de crimes de propriedade intelectual, através do seguinte portal: www.anti-contrafaccao.org.

Lei n.º 17/2010, de 4 de Agosto de 2010

Alteração ao Decreto-Lei n.º 15/95, de 24 de Janeiro, em matéria de exercício da actividade de agente da propriedade industrial.



Portaria n.º 479/2020, de dia 12 de Julho de 2010

Segunda alteração à Portaria n.º 1098/2008, de 30 de Setembro, que aprova as taxas relativas a actos e serviços prestados no âmbito da propriedade industrial, e à tabela de taxas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

B. Media e Direito da Publicidade

Decreto-Lei n.º 97/2010, de 4 de Agosto de 2010

Atribuição ao Gabinete para os Meios de Comunicação Social de competências para criar e gerir uma base de dados relativa à publicidade institucional do Estado e outras entidades públicas, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 165/2007, de 3 de Maio.

Aviso n.º 16399/2010, de 18 de Agosto de 2010

Nos termos do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto, está disponível no sítio da Internet da Anacom (www.anacom.pt) a publicação das especificações técnicas dos interfaces rádio a que se refere o número 7 daquele artigo.

C. Tecnologias de Informação

Portaria n.º 694/2010 de 16 de Agosto de 2010

Alteração da Portaria n.º 469/2009, de 6 de Maio, que estabelece os termos das condições técnicas e de segurança em que se processa a comunicação electrónica para efeitos da transmissão de dados de tráfego e de localização relativos a pessoas singulares e a pessoas colectivas, bem como dos dados conexos necessários para identificar o assinante ou o utilizador registado e revoga a Portaria n.º 131/2010, de 2 de Março.

Despacho n.º 13722/2010 de 27 de Agosto de 2010

Cria, na dependência do Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, um grupo de trabalho incumbido de avaliar o quadro legal e a prática de jogo através da Internet. Actualmente, não está prevista a possibilidade de autorização do exercício da actividade através da Internet, o que determina que o jogo *online* é uma actividade proibida.

Portaria n.º 471/2010, de 8 de Julho de 2010

Procede à quarta alteração à Portaria n.º 114/2008, de 6 de Fevereiro, que regula vários aspectos da tramitação electrónica dos processos judiciais.

Portaria n.º 923/2010, de 17 de Setembro de 2010

Determina a extensão das alterações do contrato colectivo entre a Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas e o SINTTAV – Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual.



D. Protecção de Dados

Lei nº 33/2010, de 2 de Setembro de 2010

Regula a utilização de meios técnicos de controlo à distância (Vigilância Electrónica), e revoga a Lei n.º 122/99, de 20 de Agosto, que regula a vigilância electrónica prevista no artigo 201.º do Código de Processo Penal.

Portaria n.º 500/2010, de 15 de Julho de 2010

Autorização aos serviços do Instituto de Registos e Notariado nas lojas do cidadão onde se encontre representado o governo civil competente em razão do território a receber requerimentos tendentes à concessão do passaporte electrónico português e a proceder à recolha de dados pessoais dos respectivos requerentes.

III. LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA

A. Media e Direito da Publicidade

Decisão do Conselho, de 26 de Julho de 2010, publicada no Jornal Oficial da União Europeia em 4 de Setembro de 2010

Decisão do Conselho n.º 2010/478/UE, de 26 de Julho de 2010, relativa à celebração de um Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça no domínio do audiovisual, que estabelece os termos e as condições de participação da Confederação Suíça no programa comunitário MEDIA 2007, bem como de uma acta final.

B. Tecnologias de Informação

Aviso n.º 2010/C, 249/08 da Comissão Europeia

Aviso de início de um processo anti-subsídios relativo às importações de modems de rede de área alargada sem fios (WWAN — Wireless Wide Area Networking) originários da República Popular da China.

C. Protecção de Dados

Regulamento (EU) n.º 581/2010 da Comissão, de 1 de Julho

Respeitante ao prazo máximo para descarregamento dos dados pertinentes das unidades instaladas nos veículos e dos cartões de condutor.

D. Direito do Consumidor

Comunicação da Comissão, de 10 de Setembro de 2010

Comunicação relativa ao número 2 do artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à cooperação entre



as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor.

Acordo entre a UE e a Austrália com entrada em vigor a 1 de Setembro de 2010

Acordo para o comércio de vinhos entre a União europeia (UE) e a Austrália foi assinado há dois anos e insere-se no programa comunitário de protecção do regime de rotulagem baseado na localização geográfica dos produtos. Este acordo protege também vinhos destinados à exportação fora das fronteiras da UE, e inclui um compromisso por parte da Austrália no sentido de proteger as expressões tradicionais, tais como, "Jerez", "Champagne" e "Porto", sendo substituído o acordo assinado em 1994.

IV. JURISPRUDÊNCIA:

A. Media e Direito da Publicidade

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 224/2010, de 10 de Setembro de 2010 (publicado em D.R. n.º 177, Série II de 2010/09/10)

Não declaração da inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma contida no artigo 10.º, n.º 4, da Lei 97/88, de 17 de Agosto, quando aplicada às mensagens de propaganda, por violação da norma constante do artigo 37.º n.º3 da Constituição da República Portuguesa na parte em que atribui a entidade administrativa independente a competência para a apreciação dos ilícitos de mera ordenação social no âmbito do exercício dos direitos associados às liberdades de expressão e de informação. O artigo 10.º, n.º4 do referido diploma dispõe que a mesma competência pertence ao presidente da câmara da área onde é cometida a contra-ordenação. O tribunal constitucional considera não haver inconstitucionalidade desta norma devido ao facto de as infracções não serem cometidas através dos meios de comunicação social.

B. Protecção de Dados

Deliberação n.º 629/2010, de 13 de Setembro de 2010

Deliberação da CNPD relativa às condições gerais para o tratamento de dados pessoais decorrentes da gravação de chamadas, nomeadamente no que diz respeito à revogação do artigo 9.º do Decreto-Lei 134/2009 de 2 de Junho, que estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços de promoção, informação e apoio aos consumidores e utentes através de centros telefónicos de relacionamento (*call centers*). A referida deliberação revoga a deliberação n.º 922/2009, de 9 de Novembro de 2009.



CONTACTOS

LISBOA

Praça Marquês de Pombal, 2 (e 1-8º) • 1250-160 Lisboa
Tel. (351) 21 355 3800 • Fax (351) 21 353 2362
lisboa@gpcb.pt • www.gpcb.pt

PORTO

Avenida da Boavista, 3265-7º • 4100-137 Porto
Tel. (351) 22 616 6920 • Fax (351) 22 616 6949
porto@gpcb.pt • www.gpcb.pt

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA & ASSOCIADOS, RL
Sociedade de Advogados de Responsabilidade Limitada

A presente Newsletter foi elaborada pela *Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, RL* com fins exclusivamente informativos, não devendo ser entendida como forma de publicidade. A informação disponibilizada bem como as opiniões aqui expressas são de carácter geral e não substituem, em caso algum, o aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, não assumindo a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, RL qualquer responsabilidade por danos que possam decorrer da utilização da referida informação. O acesso ao conteúdo desta newsletter não implica a constituição de qualquer tipo de vínculo ou relação entre advogado e cliente ou a constituição de qualquer tipo de relação jurídica. A presente newsletter é gratuita e a sua distribuição é de carácter reservado, encontrando-se vedada a sua reprodução ou circulação não expressamente autorizadas.



I. HIGHLIGHTS

The responsibility of Internet Service Providers (ISP) in case of breach of intellectual property rights: Google v Viacom

The judicial case between Google and the media group Viacom, which includes brands such as MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures and Dreamworks came to an end on June 23 2010. In 2007, the group brought a complaint before the court of New York alleging that Youtube (owned by Google) had published 100 thousand videos protected by copyright between 2005 and 2007 and requested compensation in the amount of 1 billion dollars for unpaid royalties.

The court of New York eventually acquitted Google/Youtube of the infringement, holding that, the type of services provided do not breach, nor are they intended to breach the copyrighted works, and, on the one hand, considering that the content is downloaded by users, Youtube has no obligation to know, on its own initiative, of the breach of rights by those users who engage in illegal downloads.

In this connection, other actions were also filed, namely in Italy, Spain and Germany. The judgments of the respective courts – in Italy Google was ordered to pay compensation in the amount of more than 500 million euros in a case brought on grounds very similar to the Google/Viacom case – show that, in this respect, no unequivocal stand has been taken either in Europe or in the United States in this respect, enabling to draw conclusions concerning the future of copyright in a market dominated by the Internet and by the electronic technologies of the information society.

Decriminalisation of parallel imports in Spain

Since 2004 parallel imports, that are non-authorized imports, of genuine products from outside the European Union, were considered a crime by the Spanish Criminal Code. However, on the 23rd of June, the Spanish Criminal Code was amended to eliminate part of the provision relating to that matter. As a result of this, only the import of counterfeit products was considered a crime. Pursuant to this amendment, which will take effect on 23 December 2001, parallel imports shall not be punished.

Recently, the Court of Madrid ruled that the import act necessarily refers to products whose brand has been the subject of illegal reproduction, imitation or causes confusion on account of it being similar to the trademark. The court thus considered that, where the products are genuine, no crime is committed.

As a result of this amendment, we now have a paradox in Spanish law. On one hand, the import of genuine products from outside the European Union without the consent



of the trademark's owner is not a crime. On the other hand, however, the same import of genuine products protected by copyright without the authorisation of the respective holder is a crime.

In Portuguese law, parallel imports are permitted provided the imported goods are genuine. However, in order to be considered genuine, imported products must have the same economic origin of the other goods distributed within the same commercial setting established by the rights of the trademark holder, with the trademark holder's consent. The holder of a trademark has the exclusive right to decide the terms and conditions of the exploitation of those rights in the territory(ies) in which the same was registered. That holder can prohibit the parallel import originating from States that are not Member States of the EU, since that principle only applies to Community imports. The unlawfulness of parallel imports entitles the holder of the trademark to bring a complaint in accordance with article 258 of the Portuguese Industrial Property Code. On the other hand, as with the Spanish legislation, only the counterfeiting of trademarks is a crime, in accordance with article 269 of the Penal Code.

Electronic license plates and personal data

The expression "shadow tolls" translate into the Portuguese expression *SCUT* (*sem custo para os utilizadores*). However, from the end of this year, three of the *SCUT* motorways, that is, Costa da Prata, Norte Litoral and Grande Porto, will become real toll motorways. The toll will be paid, among other systems, by means of an electronic registration device (*DME*), governed by *Portaria* (ministerial order) No 314-A/2010 of 14 June.

This visual vehicle identification system, as well as its detection and identification, permits to obtain data, such as the identification code of the *DME*, the license plate number and the data arising from the information relating to the management of its lifecycle (article 3 of the above mentioned *Portaria*).

In this respect, the Portuguese Data Protection Authority (hereunder *CNPD*) gave its opinion in 2009 observing that, despite the fact that the legislation in question contains a number of provisions aiming to protect personal data, such as those referred to in article 8 (data protection and safety), 10 (protection of the right to privacy) and 11 (professional secrecy) of the above mentioned *Portaria*, there still are provisions that leave the door open to possible breaches of the data protection established in the law. The *CNPD* observes that the regulation of alternative payment means, such as the pre-payment and post-payment systems "do not ensure the anonymity of the user, inasmuch as they always imply identification of that user".

II. NATIONAL LEGISLATION

A. Intellectual Property

***Portaria* (Ministerial Order) No 882/2010 of 10 September 2010**

Establishing an anti-counterfeiting group permitting online denunciation of intellectual property crimes, through the following site: www.anti-contrafaccao.org.

Law No 17/2010 of 4 August 2010



Amendment of Decree-Law No 15/95 of 24 January, relating to the pursuit of the activity of industrial property agent.

Portaria (Ministerial Order) No 479/2020, of 12 July 2010

Second amendment to *Portaria* No 1098/2008, of 30 September, adopting the rates relating to acts and services provided in connection with industrial property and to the rate list of *Instituto Nacional da Propriedade Industrial* (National Industrial Property Institute).

B. Media and Advertising Law

Decree-Law No 97/2010 of 4 August 2010

Granting *Gabinete para os Meios de Comunicação Social* (Media agency) the powers to create and manage a database relating to the institutional publicity by the State and other public bodies, and amending Decree-Law No 165/2007 of 3 May.

Notice No 16399/2010 of 18 August 2010

Publishing, pursuant to article 30 of Decree-Law No 192/2000 of 18 August, the technical specifications of radio interfaces to which number 7 of that article refer on Anacom (www.anacom.pt) Internet site.

C. Information Technology

Portaria (Ministerial Order) No 694/2010 of 16 August 2010

Amending *Portaria* (Ministerial order) No 469/2009 of 6 May, setting out the technical and security conditions of the electronic transmission of traffic and location data relating to physical and legal persons and related data necessary to identify the subscriber or registered user and repealing *Portaria* No 131/2010 of 2 March.

Despacho (Order) No 13722/2010 of 27 August 2010

Establishing a working group, dependent upon the Ministry of Economy, Innovation and Development, which will be responsible for assessing legal framework and practice of Internet games. At present no provision is made for the authorisation of the pursuit of the activity through the Internet, which means that online games are a prohibited activity.

Portaria (Ministerial Order) No 471/2010 of 8 July 2010

Amending *Portaria* No 114/2008 of 6 February, regulating several aspects relating to the electronic processing of judicial cases, for the fourth time.

Portaria (Ministerial Order) No 923/2010 of 17 September 2010

Establishing the extension of the amendments to the collective agreement between *Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas* (Portuguese Cinematography Companies Association) and *SINTTAV – Sindicato Nacional dos Trabalhadores das*



CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

Telecomunicações e Audiovisual (National Union of Telecommunications and Audiovisual Workers).

D. Data Protection

Law No 33/2010 of 2 September 2010

Regulating the use of technical remote control means (Electronic Surveillance) and repealing Law No 122/99 of 20 August, regulating electronic surveillance, as provided for in article 201 of the Criminal Procedural Code.

Portaria (Ministerial order) No 500/2010 of 15 July 2010

Authorising the services of *Instituto de Registos e Notariado* (Institute of Registries and Notaries) in the *lojas do cidadão* (citizens' bureau) where the local Administration's office having territorial jurisdiction is located, to receive applications for Portuguese electronic passports and to collect the personal data of the applicants.

III. COMMUNITY LEGISLATION

A. Media and Advertising Law

Council Decision of 26 July 2010, published in the Official Journal of the European Union of 4 September 2010

Council Decision No 2010/478/EU of 26 July 2010, concerning the conclusion of an Agreement between the European Community and the Swiss Confederation in the audiovisual field, establishing the terms and conditions for the participation of the Swiss Confederation in the Community programme MEDIA 2007, and a Final Act.

B. Information Technologies

Notice No 2010/C, 249/08 of the European Commission

Notice of initiation of an anti-subsidy proceeding concerning imports of wireless wide area networking (WWAN — Wireless Wide Area Networking) modems originating in the People's Republic of China.

C. Data Protection

Commission Regulation (EU) No 581/2010 of 1 July

On the maximum periods for the downloading of relevant data from vehicle units and from driver cards.

D. Consumer Law

Commission Communication of 10 September 2010

Communication relating to Article 5(2) of Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws.

Agreement between Australia and the European Union to enter into force on 1 September 2010

The agreement governing the wine trade between the European Union (EU) and Australia was signed two years ago in the scope of the Community programme to protect the labelling regime based on the geographical location of products. This agreement also safeguards wines intended for export outside EU boundaries, and includes a commitment by Australia to protect traditional expressions such as "Sherry", "Champagne" and "Port" and replaces the agreement signed in 1994.

IV. CASE LAW

A. Media and Advertising Law

Judgment of the Constitutional Court No 224/2010 of 10 September 2010 (published in the Portuguese official gazette No 177, Series II of 2010/09/10)

Ruling of non-unconstitutionality, with binding force, of the rule set out in Article 10(4) of Law 97/88 of 17 August, when applied to propaganda messages, on grounds of the breach of the part of the provision set out in Article 37(3) of the Portuguese Constitution that grants on an independent administrative body powers to analyse misdemeanours in connection with the exercise of the rights associated with the freedoms of expression and information. In accordance with Article 10(4) of the above legislation, the same powers are entrusted to the president of the council of the area where the misdemeanour was committed. The constitutional court held that this provision is not unconstitutional considering that the misdemeanours were not committed through the media.

B. Data Protection

Resolution No 629/2010 of 13 September 2010

Resolution of the *CNPD* (Portuguese Data Protection Authority) relating to the general conditions for the processing of personal data arising from the recording of telephone calls, in particular with regard to the repeal of Article 9 of Decree-Law 134/2009 of 2 June, setting out the legal framework applicable to the provision of promotion, information and customer support services through call centres. This resolution repeals resolution No 922/2009 of 9 November 2009.



CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

CONTACT

LISBOA

Praça Marquês de Pombal, 2 (e 1-8º) • 1250-160 Lisboa
Tel. (351) 21 355 3800 • Fax (351) 21 353 2362
lisboa@gpcb.pt • www.gpcb.pt

PORTO

Avenida da Boavista, 3265-7º • 4100-137 Porto
Tel. (351) 22 616 6920 • Fax (351) 22 616 6949
porto@gpcb.pt • www.gpcb.pt

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA & ASSOCIADOS, RL
Sociedade de Advogados de Responsabilidade Limitada

This Newsletter was prepared by *Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, RL* for information purposes only and should not be understood as a form of advertising. The information provided and the opinions herein expressed are of a general nature and should not, under any circumstances, be a replacement for adequate legal advice for the resolution of specific cases. Therefore Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, RL is not liable for any possible damages caused by its use. The access to the information provided in this newsletter does not imply the establishment of a lawyerclient relation or of any other sort of legal relationship. This Newsletter is complimentary and the copy or circulation of the same without previous formal authorization is prohibited.
