



Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
MELCHIOR WATHELET
apresentadas em 5 de setembro de 2013¹

Processo C-479/12

H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG
contra
Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Bundesgerichtshof (Alemanha)]

«Propriedade intelectual e industrial — Desenho ou modelo — Conceito de ‘divulgação ao público’ —
Conceito de ‘meios especializados’ — Ónus da prova da imitação do desenho não registrado —
Regras processuais — Direito aplicável»

1. Com o seu pedido de decisão prejudicial, o Bundesgerichtshof (Alemanha) questiona o Tribunal de Justiça sobre a interpretação dos artigos 7.º, n.º 1, 11.º, n.º 2, e 89.º, n.º 1, alíneas a) e d), do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários² (a seguir «regulamento»).

2. O Tribunal de Justiça é, pela primeira vez, chamado a pronunciar-se sobre o conceito de «meios especializados do setor em causa que operam na Comunidade» utilizado nos artigos 7.º, n.º 1, e 11.º, n.º 2, do regulamento, e sobre a expressão «não podiam [pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente] ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na Comunidade», utilizados no artigo 7.º, n.º 1, do regulamento (primeira e segunda questões). Também é pedido ao Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre diferentes questões processuais (ónus da prova, prescrição e caducidade), bem como sobre o direito aplicável (terceira a sexta questões).

I – Quadro jurídico

3. Os considerandos 21 e 22 do regulamento estão redigidos da seguinte forma:

«(21) A natureza exclusiva do direito conferido pelo desenho ou modelo comunitário registrado corresponde à vontade de lhe conferir uma maior segurança jurídica. Em contrapartida, o desenho ou modelo comunitário não registrado apenas deve conferir o direito de impedir a sua reprodução. A proteção não pode pois abranger produtos aos quais são aplicados desenhos ou modelos que sejam o resultado de um desenho ou modelo concebido de maneira independente por um segundo criador. Este direito deverá abranger igualmente o comércio de produtos a que são aplicados desenhos ou modelos delituosos.

¹ — Língua original: francês.

² — JO 2002, L 3, p. 1.

(22) As medidas destinadas a garantir o exercício destes direitos deve ser deixada ao legislador nacional. É pois necessário prever determinadas sanções de base uniformes em todos os Estados-Membros. Essas sanções devem permitir pôr termo aos atos delituosos, independentemente do órgão jurisdicional a que se recorra.»

4. Nos termos do artigo 1.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), do regulamento, um desenho ou modelo que preencha os requisitos definidos neste regulamento será protegido enquanto «desenho ou modelo comunitário não registado», se for divulgado ao público nos termos deste regulamento.

5. O artigo 4.º do regulamento, com a epígrafe «Requisitos da proteção», dispõe, no seu n.º 1, que um desenho ou modelo será protegido enquanto desenho ou modelo comunitário na medida em que seja novo e possua carácter singular.

6. Nos termos do artigo 5.º do regulamento, com a epígrafe «Novidade»:

«1. Um desenho ou modelo será considerado novo se nenhum desenho ou modelo idêntico tiver sido divulgado ao público:

- a) No caso de um desenho ou modelo comunitário não registado, antes da data em que o desenho ou modelo para o qual é reivindicada proteção tiver sido pela primeira vez divulgado ao público;

[...]»

7. O artigo 6.º do regulamento, com a epígrafe «Carácter singular», prevê, no seu n.º 1, alínea a):

«Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público:

- a) No caso de um desenho ou modelo comunitário não registado, antes da data em que o desenho ou modelo para o qual é reivindicada proteção tiver sido pela primeira vez divulgado ao público».

8. O artigo 7.º do regulamento, com a epígrafe «Divulgação», dispõe, no seu n.º 1:

«Para efeitos dos artigos 5.º e 6.º, considera-se que um desenho ou modelo foi divulgado ao público se tiver sido divulgado na sequência do depósito do pedido de registo ou em qualquer outra circunstância, apresentado numa exposição e utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo, antes da data mencionada na alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º, [...] exceto se estes factos não puderem razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do sector em causa que operam na Comunidade pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente. No entanto, não se considerará que o desenho ou modelo foi revelado ao público pelo simples facto de ter sido revelado a um terceiro em condições explícitas ou implícitas de confidencialidade.»

9. O artigo 11.º do regulamento, com a epígrafe «Início e duração da proteção do desenho ou modelo comunitário não registado», prevê, nos seus n.ºs 1 e 2:

«1. Um desenho ou modelo que preencha os requisitos definidos na Secção 1 será protegido enquanto desenho ou modelo comunitário não registado por um período de três anos a contar da data em que o desenho ou modelo tiver sido pela primeira vez divulgado ao público na Comunidade.

2. Para efeitos do n.º 1, um desenho ou modelo será considerado como tendo sido divulgado ao público na Comunidade se tiver sido publicado, exposto, utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo, de tal forma que estes factos possam ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do sector em causa que operam na Comunidade, pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente. No entanto, não se considera que o desenho ou modelo foi divulgado ao público pelo simples facto de ter sido revelado a um terceiro em condições explícitas ou implícitas de confidencialidade.»

10. O artigo 19.º do regulamento, com a epígrafe «Direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário», dispõe, no seu n.º 2:

«Todavia, um desenho ou modelo comunitário não registado só confere ao seu titular o direito de proibir os atos mencionados no n.º 1, se o uso em litígio resultar de uma cópia do desenho ou modelo protegido.

O uso em litígio não é considerado resultante de uma cópia do desenho ou modelo protegido se resultar de um trabalho de criação independente, realizado por um criador de que não se possa razoavelmente pensar que conhecia o desenho ou modelo divulgado pelo seu titular.»

11. O artigo 85.º, n.º 2, do regulamento, com a epígrafe «Presunção de validade - Defesa quanto ao fundo», tem a seguinte redação:

«Nos processos resultantes de ações de contrafação ou de ações por ameaça de contrafação de um desenho ou modelo comunitário não registado, os tribunais de desenhos e modelos comunitários devem considerar o desenho ou modelo comunitário como válido, se o titular desse desenho ou modelo provar que estão reunidas as condições previstas no artigo 12.º e indicar em que aspetos o seu desenho ou modelo comunitário apresenta carácter singular. O requerido pode, todavia, contestar-lhe a validade por via de exceção ou por meio de um pedido reconvenicional de declaração de nulidade.»

12. Nos termos do artigo 88.º do regulamento, com a epígrafe «Direito aplicável»:

«1. Os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão as disposições do presente regulamento.

2. Às questões não abrangidas pelo presente regulamento, os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão o seu direito nacional, incluindo o seu direito internacional privado.

3. Salvo disposição em contrário do presente regulamento, os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão as regras processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processo relativo a um desenho ou modelo nacional do Estado-Membro em cujo território esse tribunal estiver situado.»

13. O artigo 89.º do regulamento, com a epígrafe «Sanções em ações de contrafação», dispõe:

«1. Sempre que, numa ação de contrafação ou de ameaça de infração, um tribunal de desenhos e modelos comunitários verifique que o requerido contrafez ou ameaça contrafazer um desenho ou modelo comunitário, proferirá, salvo se houver razões especiais para não o fazer, as seguintes medidas:

a) Uma decisão proibindo o requerido de prosseguir com os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação;

[...]

- d) Qualquer outra decisão impondo as sanções apropriadas às circunstâncias, de acordo com a legislação interna do Estado-Membro em que foram cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação, incluindo o seu direito internacional privado.

[...]»

II – Quadro factual do litígio no processo principal

14. A Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (a seguir «MBM Joseph Duna») comercializa na Alemanha uma pérgula habitualmente utilizada em jardins, cujo modelo foi criado pelo seu gerente, no outono de 2004. Em 2006, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG (a seguir «Gautzsch Großhandel») começou a vender uma pérgula habitualmente utilizada em jardins, denominada «Athen», fabricada pela empresa chinesa Zhengte.

15. Por considerar que a pérgula «Athen» era uma cópia do seu próprio modelo e reclamar para este a proteção concedida aos desenhos e modelos comunitários não registados, a MBM Joseph Duna intentou uma ação de contrafação contra a Gautzsch Großhandel, no Landgericht de Düsseldorf, visando, por um lado, que a Gautzsch Großhandel cesse a venda da pérgula «Athen», entregue os produtos ilícitos na sua posse ou propriedade a fim de serem destruídos e preste informações sobre as suas atividades e, por outro lado, que se declare a obrigação da recorrida a pagar-lhe uma indemnização.

16. A MBM Joseph Duna alegou, como fundamento da sua ação, designadamente, que o seu modelo figurava em abril e maio de 2005 no seu «catálogo de novidades — MBM», enviado aos principais comerciantes alemães de móveis e de móveis de jardins do ramo e às centrais alemãs de compra de móveis.

17. A Gautzsch Großhandel contestou a ação invocando o facto de a sua pérgula «Athen» ter sido criada pelo fabricante chinês Zhengte no início de 2005, de forma autónoma, sem ter conhecimento do modelo de MBM Joseph Duna, e apresentada a clientes europeus, em março de 2005, num local de exposição da Zhengte na China. Sustentando que em junho de 2005, um modelo dessa pérgula tinha sido enviado a uma sociedade estabelecida na Bélgica, que a MBM Joseph Duna conhecia a existência deste modelo desde setembro de 2005, e sabia que o mesmo era comercializado, desde agosto de 2006, alegou que os direitos desta última prescreveram e caducaram.

18. O órgão jurisdicional de primeira instância, tendo em conta o decurso do prazo de proteção de 3 anos, declarou que não tinha de se pronunciar sobre o primeiro e o segundo pedidos. Condenou a Gautzsch Großhandel a prestar informações sobre as suas atividades e decidiu que esta estava obrigada a pagar uma indemnização.

19. O recurso interposto pela Gautzsch Großhandel dessa sentença não teve provimento. O tribunal de recurso considerou que, em conformidade com os artigos 19.º, n.º 2, e 89.º, n.º 1, alíneas a) e d), do regulamento e da lei alemã relativa à proteção dos desenhos e modelos, os primeiros pedidos estavam fundamentados, e que efetivamente assistia à MBM Joseph Duna um direito de informação e de indemnização.

20. No âmbito do recurso de «Revision» interposto pela Gautzsch Großhandel no Bundesgerichtshof, este observa, em primeiro lugar, que o órgão jurisdicional de recurso considerou que o modelo da MBM Joseph Duna tinha sido divulgado pela primeira vez ao público quando da distribuição do «catálogo de novidades — MBM» que incluía representações gráficas do modelo em causa, em abril e maio de 2005, com uma tiragem de 300 a 500 exemplares, a comerciantes e intermediários, bem como a duas grandes centrais de compra de móveis.

21. O Bundesgerichtshof pretende saber se a distribuição de representações gráficas deste modelo, nessa proporção, a comerciantes, é suficiente para que este possa ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa, que operam na União pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente, na aceção do artigo 11.º, n.º 2, do regulamento. Interroga-se, a este respeito, se os meios especializados apenas incluem as pessoas que, no setor em causa, têm uma influência na conceção do desenho ou do modelo do produto.

22. Em segundo lugar, o órgão jurisdicional de reenvio explica que o órgão jurisdicional de recurso considerou que o modelo da MBM Joseph Duna era novo, na aceção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), do regulamento, ao considerar que uma revelação anterior do modelo «Athen» não se opunha ao reconhecimento dessa característica de novidade.

23. Segundo o órgão jurisdicional de recurso, ainda que o modelo «Athen» tenha sido apresentado num local de exposição da sociedade Zhengte na China em março de 2005 e à empresa Kosmos, na Bélgica, os meios especializados do setor em causa não podiam ter tido conhecimento desse modelo, pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente.

24. Face a estas considerações, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se quanto à questão de saber em que circunstâncias um desenho ou modelo, embora tenha sido divulgado a terceiros sem estabelecer condições explícitas ou implícitas de confidencialidade, pode não ter sido conhecido dos meios especializados do setor em causa na União, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, do regulamento.

25. Em terceiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio observa que o tribunal de recurso considerou que o modelo impugnado não era uma criação autónoma mas, sim, uma cópia do modelo da MBM Joseph Duna, admitindo que este último beneficiava de um aligeiramento do ónus da prova sobre este ponto, à luz da correspondência substancial objetiva verificada entre os dois modelos controvertidos. Questiona-se sobre quem impende o ónus da prova, com vista à aplicação do artigo 19.º, n.º 2, do regulamento, no que se refere à utilização do modelo comunitário não registado resultante de uma cópia do modelo protegido.

26. Em quarto lugar, o Bundesgerichtshof observa que o órgão jurisdicional de recurso considerou que o pedido de proibição previsto nos artigos 19.º, n.º 2, e 89.º, n.º 1, alínea a), do regulamento não tinha prescrito no momento da propositura da ação. Pergunta-se, a este respeito, se o pedido de proibição por contrafação de um desenho ou modelo está sujeito a prescrição e, na afirmativa, por que disposição essa prescrição se rege, uma vez que o regulamento não contém qualquer disposição específica nesta matéria.

27. Em quinto lugar, como o órgão jurisdicional de recurso julgou igualmente improcedente o fundamento relativo à caducidade do pedido de proibição apresentado pela Gautzsch Großhandel, o órgão jurisdicional de reenvio considera que se coloca a questão de saber se, e a ser esse o caso, em que condições um pedido de proibição por contrafação de um modelo não registado, fundamentado nos artigos 19.º, n.º 2, e 89.º, n.º 1, alínea a), do regulamento, pode ter caducado. Na sua opinião, importa determinar se os factos que conduzem a Gautzsch Großhandel a concluir que se verificou a caducidade do direito se incluem na categoria das «razões especiais», na aceção desta última disposição.

28. Em sexto e último lugar, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre se os pedidos de destruição, de informação e de indemnização ao nível da União devem respeitar o direito nacional do Estado-Membro em cujo território esses direitos são invocados. A este respeito, observa que, uma conexão com o direito de um único Estado-Membro, se pode justificar, nomeadamente do ponto de vista da aplicação dos direitos, mas que o artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do regulamento poderia ir contra este entendimento, bem como o artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais

(Roma II)³, que também advoga uma aplicação do direito do Estado-Membro em que foram cometidos os atos de contrafação.

III – Pedido de decisão prejudicial e tramitação processual no Tribunal de Justiça

29. Por decisão entrada no Tribunal de Justiça em 25 de outubro de 2012, o Bundesgerichtshof suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 267.º TFUE, as seguintes questões prejudiciais:

- «1) Deve o artigo 11.º, n.º 2, do regulamento [...], ser interpretado no sentido de que, no decurso da atividade comercial corrente, um desenho ou modelo pode razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União caso tenham sido distribuídas a comerciantes representações gráficas do desenho ou modelo?
- 2) Deve o artigo 7.º, n.º 1, primeiro período, do regulamento [...] ser interpretado no sentido de que um desenho ou modelo que, embora tenha sido revelado a um terceiro sem condições explícitas ou implícitas de confidencialidade, não pode razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente, se:
 - a) apenas tiver sido divulgado a uma única empresa do setor, ou se
 - b) tiver sido exposto num local de exposição de uma empresa na China que se encontra fora do âmbito da análise habitual do mercado?
- 3)
 - a) Deve o artigo 19.º, n.º 2, do regulamento [...], ser interpretado no sentido de que o titular de um desenho ou modelo comunitário não registado tem o ónus de provar que o uso controvertido constitui o resultado de uma cópia do modelo protegido?
 - b) Em caso de resposta afirmativa à terceira questão, alínea a), acima mencionada:

O ónus da prova inverte-se ou o titular do desenho ou modelo não registado beneficia de um aligeiramento do ónus da prova se entre o desenho ou modelo e a utilização contestada existir uma correspondência substancial?
- 4)
 - a) O pedido de proibição por contrafação de um desenho ou modelo comunitário não registado, previsto nos artigos 19.º, n.º 2, e 89.º, n.º 1, alínea a), do regulamento [...], está sujeito a prescrição?
 - b) Em caso de resposta afirmativa à quarta questão, alínea a), acima mencionada:

A prescrição é regulada pelo direito da União e, em caso de resposta afirmativa, qual a disposição que a regula?
- 5)
 - a) O pedido de proibição por contrafação de um desenho ou modelo comunitário não registado, previsto nos artigos 19.º, n.º 2, e 89.º, n.º 1, alínea a), do regulamento [...], está sujeito a caducidade?

3 — JO L 199, p. 40.

b) Em caso de resposta afirmativa à quinta questão, alínea a), acima referida:

A caducidade é regulada pelo direito da União e, em caso de resposta afirmativa, qual a disposição que a regula?

6. Deve o artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do regulamento [...] ser interpretado no sentido de que os pedidos de destruição, de informação e de indemnização apresentados ao nível da União por contrafação de um desenho ou modelo não registado devem ser feitos nos termos do direito dos Estados-Membros nos quais os atos de contrafação foram praticados?»

30. A Gautzsch Großhandel e a Comissão Europeia apresentaram observações escritas, em 4 de fevereiro e em 15 de fevereiro de 2013, respetivamente. Em conformidade com o disposto no artigo 76.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, este último decidiu não realizar audiência de alegações, por considerar dispor das informações suficientes para se pronunciar e por tal não ter sido solicitado pelas partes.

IV – Análise

31. As duas primeiras questões dizem respeito ao conceito de divulgação presente nos artigos 7.º, n.º 1, e 11.º, n.º 2, do regulamento. Trata-se, mais concretamente, de interpretar a expressão «meios especializados do setor em causa que operam na Comunidade» utilizada para definir a divulgação. As outras quatro questões, por sua vez, visam determinar o direito aplicável a várias questões processuais e de mérito.

A – Quanto à primeira questão prejudicial

32. Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio questiona o Tribunal de Justiça sobre o conceito de «meios especializados» previsto no artigo 11.º, n.º 2, do regulamento: a distribuição a comerciantes de representações gráficas de um modelo é suficiente para considerar que esse modelo possa razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa, que operam na União?

33. Trata-se, portanto, de escolher entre uma interpretação restritiva — segundo a qual os meios especializados incluem apenas as pessoas que, no setor em causa, se ocupam da criação dos modelos e do desenvolvimento ou do fabrico de produtos segundo esses modelos — e uma interpretação mais ampla — que inclua no conceito de «meios especializados do setor em causa» os comerciantes.

34. O órgão jurisdicional de reenvio parece favorável à segunda interpretação. Partilho este entendimento.

35. Numa perspetiva literal, o primeiro período do n.º 2 do artigo 11.º do regulamento compreende duas partes. Antes de mais, começa pela enumeração das hipóteses em que se considera que um desenho ou modelo pode ser considerado como tendo sido divulgado ao público na União. Será esse o caso, «se tiver sido publicado, exposto, utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo». O período prossegue, enunciando a circunstância especial que permitirá converter essas distribuições em «divulgação» (estando as duas partes ligadas pela locução conjuncional «de tal forma que»). Será esse o caso se, «pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente, estes factos puderem razoavelmente chegar ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União».

36. Neste único e mesmo período, a utilização da locução conjuncional «de tal forma que», seguida dos demonstrativos «estes factos», levam necessariamente à inclusão no conceito de meios especializados o conjunto das hipóteses e dos intervenientes referidos na primeira parte do período, incluindo a esfera comercial. A expressão «pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente», utilizada na segunda parte do período, advoga igualmente a inclusão dos comerciantes nos «meios especializados do setor em causa».

37. O objetivo prosseguido e o quadro geral em que se inscreve o regulamento não põem em causa esta leitura.

38. Como resumiu o High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Reino Unido), a questão que se coloca é a de saber «*who is in the circle?*»⁴. Além disso, concordo com a sua resposta, a saber, que, em princípio, o conceito inclui todas as pessoas que participem no comércio relacionado com os produtos do setor em causa. Isso inclui, por conseguinte, as pessoas que os desenham e os fabricam, mas também as que os publicitam, os comercializam, os distribuem e os vendem na vida comercial da União⁵.

39. Considero, assim, que a resposta a dar à primeira questão prejudicial deve ser afirmativa: o artigo 11.º, n.º 2, do regulamento deve ser interpretado no sentido de que, um desenho ou modelo podia razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa, que operam na União pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente desde que representações gráficas do referido desenho ou modelo tenham sido anteriormente distribuídas a comerciantes que operam no setor em causa.

B – Quanto à segunda questão prejudicial

40. A segunda questão também não versa sobre o artigo 11.º, n.º 2, do regulamento, mas sobre o artigo 7.º, n.º 1 do mesmo. Todavia, continua a tratar-se de definir o conceito de «meios especializados». Com efeito, se a primeira questão representava antes, para o titular do modelo, a questão de saber se o modelo cuja proteção esse titular reclama tinha sido divulgado de modo suficiente para beneficiar da proteção do regulamento, a segunda questão é essencialmente a que se coloca o presumível contrafator, de saber se o titular podia ter tido conhecimento do modelo do «terceiro» (neste caso, o deste presumível contrafator) antes da divulgação do seu, e portanto perder o seu presumível direito à proteção.

4 — Acórdão da High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) de 19 de julho de 2007, *Green Lane Products Ltd v. PMS International Group Ltd & Ors* ([2007] EWHC 1712t). Este acórdão foi confirmado em sede de recurso ([2008] EWCA Civ 358). O litígio não incidia sobre o artigo 11.º, n.º 2 do regulamento, mas sobre o artigo 7.º. Todavia, a expressão em causa é idêntica nos dois casos, uma vez que o artigo 7.º evoca igualmente «pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente» («the normal course of business») nos «meios especializados do setor em causa» («to the circles specialised in the sector concerned»).

5 — Esta interpretação ampla recebe igualmente acolhimento favorável na doutrina. V., neste sentido, Tritton, G. — *Intellectual Property in Europe*, 3.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2008, n.º 5-032, em especial p. 570; Smith, H. — «Disagreement over 'relevant sector' when determining prior art under Community design right», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, vol. 2, n.º 12, pp. 795 e 796; Casado Cerviño, A. e Blanco Jiménez, A. — *El Diseño Comunitario: una Aproximación al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa*, 2.ª ed., Thomson — Aranzadi, 2005, p. 44, assim como Fernández-Nóvoa, C. — «El diseño no registrado», *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo 24, 2003, pp. 81 a 90, em especial, p. 86: «Em segundo lugar, torna-se necessário determinar o nível médio de informação de que dispõem os que compõem o setor pertinente: os desenhadores profissionais e os comerciantes especializados que operam na União Europeia» (o sublinhado é meu, tradução livre do seguinte texto: «En segundo lugar, habrá que establecer cuál es el nivel medio de información de que disponen quienes componen el pertinente sector: los diseñadores profesionales y los comerciantes especializados que operan en la Unión Europea»).

41. Efetivamente, o órgão jurisdicional de reenvio questiona-se sobre se, no caso de divulgação do desenho ou do modelo a uma única empresa do setor [segunda questão, alínea a)], ou de exposição desse desenho ou modelo num local de exposição de uma empresa na China, isto é, fora do âmbito da análise habitual do mercado [segunda questão, alínea b)], esse desenho ou modelo pode ser considerado como «tendo razoavelmente chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa, que operam na União».

42. Recorde-se que o artigo 7.º, n.º 1, do regulamento, prevê que se considera que um desenho ou modelo foi divulgado ao público se tiver sido divulgado na sequência do depósito do pedido de registo ou em qualquer outra circunstância, apresentado numa exposição e utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo, antes da data mencionada, conforme o caso, no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), e no artigo 6.º, n.º 1, alínea a), ou no artigo 5.º, n.º 1, alínea b), e no artigo 6.º, n.º 1, alínea b), de regulamento.

43. O mesmo número prevê duas exceções. Por um lado, não se considerará divulgação ao público se o desenho ou modelo tiver sido revelado a um terceiro em condições explícitas ou implícitas de confidencialidade (hipótese excluída na questão do órgão jurisdicional de reenvio). Por outro, a regra geral também não se aplicará se os factos, em princípio constitutivos de uma divulgação, que «não podiam razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na Comunidade pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente».

1. Divulgação em relação a uma única empresa

44. A resposta à primeira parte da segunda questão parece-me decorrer do próprio texto do artigo 7.º, n.º 1, do regulamento.

45. Na medida em que o legislador escolheu utilizar na redação da primeira exceção o plural («exceto se estes factos não puderem razoavelmente ter chegado ao conhecimento *dos* meios especializados do setor em causa que operam na Comunidade pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente»⁶), não pode ser deduzido deste texto que a divulgação em relação a uma única empresa fosse suficiente para satisfazer a exigência do referido artigo 7.º, mesmo que essa empresa pertencesse aos «meios especializados» em causa.

2. Divulgação e territorialidade

46. A segunda parte da segunda questão, relativa à incidência da exposição de um modelo em locais de uma empresa situada na China, é mais delicada.

47. Como salientou a Comissão nas suas observações, o artigo 7.º, n.º 1, primeiro período, e o artigo 11.º, n.º 2, do regulamento, apresentam uma diferença essencial no sentido de que este artigo 11.º, n.º 2, se refere explicitamente a uma divulgação «na Comunidade», enquanto o referido artigo 7.º, n.º 1, primeiro período, não contém nenhuma referência desse tipo ao território da União.

48. Por conseguinte, daí resulta logicamente que, para apreciar se existe divulgação na aceção do artigo 7.º, n.º 1, do regulamento, importa, em princípio, basearmo-nos na difusão, independentemente da sua localização. Por outro lado, os órgãos jurisdicionais nacionais e a doutrina parecem partilhar esta interpretação do texto⁷.

6 — O sublinhado é meu.

7 — V., neste sentido, Tritton, G., *op. cit.*, em especial, p. 571; Fernández-Nóvoa, C., *op. cit.*, pp. 81 a 90, em especial, p. 86. V., quanto à aplicação em jurisprudência nacional, Hanseatisches Oberlandesgericht, 5 U 96/05, de 7 de junho de 2006. Foi publicada uma síntese desta decisão, com o título «Chinese pre-publication precludes European Community unregistered design right», em *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, vol. 2, n.º 7, pp. 441 a 443.

49. No entanto, importa salientar que o artigo 7.º, n.º 1, do regulamento, precisa, como o seu artigo 11.º, n.º 2, que os potenciais destinatários dessa divulgação são as empresas, que, *operando na União*, devem ser consideradas como pertencendo aos «meios especializados do setor em causa».

50. Esta precisão não é anódina. Resulta de uma proposta de alteração que tinha sido formulada pelo Comité Económico e Social⁸ com o objetivo preciso de limitar o alcance da proposta da Comissão que considerava, inicialmente, que a novidade devia ser apreciada ao nível mundial, sem outra indicação⁹. Para limitar a incidência de uma prática que pretende que vendedores de produtos de contrafação (essencialmente na indústria têxtil) adquiram certificados que estabeleçam falsamente que o desenho ou modelo impugnado já tinha sido anteriormente criado por terceiros, o Comité Económico e Social sugeriu que a definição da divulgação prevista no artigo 5.º, n.º 2, da proposta (artigo 7.º, n.º 1, do regulamento) fosse completada do seguinte modo: «[c]onsiderar-se-á que um desenho ou modelo foi divulgado ao público se tiver sido publicado na sequência do registo, apresentado numa exposição, utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo, exceto *salvo se estes factos não puderem ser razoavelmente conhecidos dos círculos especializados do setor interessado na Comunidade antes da data de referência*»¹⁰.

51. A referência ao conhecimento dos meios especializados que operam na União não é, portanto, fortuita. Pelo contrário, trata-se do resultado de se ter tomado em conta uma preocupação especial. Como resumem certos autores, existem dois elementos; um, absoluto, a divulgação em qualquer parte do mundo, e outro, relativo, o conhecimento pelos meios especializados do setor em causa, na União¹¹.

52. A utilização dos termos «normal» e «razonablemente» na versão espanhola, «normal» e «reasonably» na versão inglesa, «normale» e «raisonnablement» na versão francesa, ou ainda «normale» e «redelijkkerwijs» na versão neerlandesa, influencia também o exame a que deve proceder o órgão jurisdicional encarregado de avaliar a incidência de uma presumível divulgação. O primeiro pode ser definido como «corriente o habitual», «conforming to a standard; usual, typical, or expected», o «qui est dépourvu de tout caractère exceptionnel; qui est conforme au type le plus fréquent», «overeenkomstig de regel, niets bijzonders of verontrustends; als norm dienend». O segundo remete para o que é pedido «de manera razonable», isto é «proporcionada o equilibrada», «to a moderate or acceptable degree», «sans prétention excessive, sans trop exiger», «met billijkheid» ou «met verstand redenerend»¹².

8 — Parecer do Comité Económico e Social, de 6 de julho de 1994, sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários e a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção jurídica dos desenhos e modelos (JO C 388, pp. 9 a 13).

9 — V. artigo 5.º da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários da Comissão [COM(93) 342 final].

10 — V. n.º 3.1.4. do parecer do Comité Económico e Social, acima mencionado.

11 — Saez, V. M. — «The unregistered Community design», *European Intellectual Property Review*, 2002, vol. 24, n.º 12, pp. 585 a 590, em especial, p. 587. Quanto à distinção entre a divulgação e a perceção desta, v. também, Massa, Ch.-H. e Strowel, A. — «Community design: Cinderella revamped», *European Intellectual Property Review*, 2003, vol. 25, n.º 2, pp. 68 a 78, em especial p. 73.

12 — Para as definições espanholas, v. *Diccionario del Español actual* (Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos), 1999; para as definições inglesas, v. *Oxford dictionary of English*, 2.ª ed., 2005; para as definições francesas, v. *Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française*, 2003; e para as definições neerlandesas, v. *van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal*, 1992.

53. Portanto, não se pode pedir aos agentes em causa que efetuem diligências especiais e aprofundadas para tomarem conhecimento de um modelo ou desenho anterior. Como refere a Comissão nas suas observações escritas, se a probabilidade de os factos não terem sido conhecidos for superior à probabilidade de o terem sido, não se pode considerar que podiam ter chegado ao conhecimento pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente. Dito de outro modo, importa de certo modo, fazer referência ao *quod plerumque fit*¹³.

54. Para responder à questão submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio, é preciso, portanto, colocarmo-nos no lugar dos profissionais que operam no território da União e questionar se podiam ter tido conhecimento, de modo razoável, pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente, do desenho ou modelo pelo meio invocado.

55. Estes diferentes parâmetros de interpretação levam-me a pensar que uma apresentação de um modelo num salão de exposição de uma única empresa, que, além do mais, está situada China, não é suficiente para que esta implique o conhecimento do modelo pelos meios especializados que operam na União pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente. Em contrapartida, a situação seria diferente se o modelo tivesse sido apresentado na China mas, por exemplo, durante uma feira internacional conceituada e em que participassem os principais ou a maioria dos intervenientes europeus do setor em causa¹⁴.

C – Quanto à terceira questão prejudicial

56. Com a sua terceira questão, bem como com as quarta e quinta questões, o Bundesgerichtshof questiona o Tribunal de Justiça sobre as regras processuais aplicáveis à ação decorrente do artigo 19.º, n.º 2, do regulamento (proibição por contrafação). Esta terceira questão refere-se, mais precisamente, ao ónus da prova de que o uso constitui o resultado de uma cópia do desenho ou modelo protegido.

1. Quadro geral

57. O título II do regulamento tem a epígrafe «Direito relativo aos desenhos ou modelos». O artigo 19.º do regulamento é o primeiro artigo da Secção 4, sob a epígrafe «Efeitos do desenho ou modelo comunitário». O referido artigo tem a epígrafe «Direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário». O n.º 1 deste artigo estipula que «[u]m desenho ou modelo comunitário registado confere ao seu titular o direito exclusivo de utilizar o modelo ou o desenho e de proibir que um terceiro o utilize sem o seu consentimento [...]». O n.º 2 do referido artigo prevê, por seu lado, que «[t]odavia um desenho ou modelo comunitário não registado só confere ao seu titular o direito de proibir os atos mencionados no n.º 1, se o uso em litígio resultar de uma cópia do desenho ou modelo protegido».

58. Segundo o considerando 22 do regulamento, «[a]s medidas destinadas a garantir o exercício destes direitos deve[m] ser deixada[s] ao legislador nacional [...]», o regulamento prevê apenas «determinadas sanções de base uniformes em todos os Estados-Membros».

13 — É verdade que o advérbio «razoavelmente» não figura nas versões alemã, letã, romena e eslovaca, do artigo 7.º do regulamento. Porém, o facto de se apresentar em 18 de 22 versões linguísticas parece-me suficientemente significativo para confirmar a interpretação que decorre, além disso, da economia geral e da finalidade do regulamento, e não ir contra a jurisprudência assente, segundo a qual a formulação utilizada numa das versões linguísticas de uma disposição do direito da União não pode servir de base única para a interpretação dessa disposição, nem ser-lhe atribuído carácter prioritário em relação a outras versões linguísticas. Tal abordagem seria incompatível com a exigência de aplicação uniforme do direito da União. Em caso de divergência entre as diferentes versões linguísticas, a disposição em questão deve ser interpretada em função da economia geral e da finalidade da regulamentação de que constitui um elemento (v., entre outros, acórdãos de 12 de novembro de 1998, *Institute of the Motor Industry*, C-149/97, Colet., p. I-7053, n.º 16, e de 25 de março de 2010, *Helmut Müller*, C-451/08, Colet., p. I-2673, n.º 38).

14 — Exemplo dado por Casado Cerviño, A., e Blanco Jiménez, A., *op. cit.*, p. 44.

59. O artigo 88.º do regulamento consagra também expressamente este considerando ao estipular nos seus n.ºs 2 e 3 que «[à]s questões não abrangidas pelo presente regulamento, os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão o seu direito nacional, incluindo o seu direito internacional privado» e que, salvo disposição em contrário do regulamento, «aplicar[ão] as regras processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processo relativo a um desenho ou modelo nacional do Estado-Membro em cujo território esse tribunal estiver situado».

60. O artigo 85.º, n.º 2, do regulamento prevê, contudo, que «[n]os processos resultantes de ações de contrafação ou de ações por ameaça de contrafação de um desenho ou modelo comunitário não registado, os tribunais de desenhos e modelos comunitários devem considerar o desenho ou modelo comunitário como válido, se o titular desse desenho ou modelo provar que estão reunidas as condições previstas no artigo 12.º e indicar em que aspetos o seu desenho ou modelo comunitário apresenta carácter singular».

61. Estes dois últimos artigos integram o título IX do regulamento, com a epígrafe «Competência e procedimento em ações judiciais relativas a desenhos e modelos comunitários».

2. Análise dos artigos pertinentes do regulamento

62. Resulta claramente da estrutura do regulamento tal como descrito resumidamente, *supra*, que não se pode deduzir nenhuma regra processual do artigo 19.º, n.º 2, do referido regulamento.

63. Pelo contrário, é este artigo que consagra o conteúdo do direito do titular de um desenho ou modelo comunitário, deixando de lado qualquer consideração processual: o titular de um desenho ou modelo comunitário não registado tem o direito de fazer proibir diferentes atos, desde que o uso em litígio resulte de uma cópia do referido desenho ou modelo.

64. Além disso, resulta do considerando 22 e do artigo 88.º do regulamento que a determinação das regras processuais — entre as quais figura o ónus da prova — incumbe aos legisladores nacionais¹⁵. Por outro lado, concordo com a Comissão quando considera, nas suas observações escritas, que o artigo 85.º, n.º 2, do regulamento não pode ser aplicado por analogia. Com efeito, considero também que esta disposição se refere apenas ao ónus da prova dos requisitos previstos no artigo 11.º do regulamento para beneficiar da proteção do desenho ou modelo comunitário não registado, e não a prova da utilização de uma cópia do referido desenho ou modelo.

65. Nesta fase, há portanto que responder ao órgão jurisdicional de reenvio que o artigo 19.º, n.º 2, do regulamento não pode ser interpretado no sentido de que incumbe ao titular do desenho ou modelo não registado provar que o uso em litígio resulta de uma cópia do referido desenho ou modelo, sendo esta questão da competência do legislador nacional. Nesse caso, seria então desnecessário responder à terceira questão, alínea b), que questiona o Tribunal de Justiça sobre uma eventual inversão do ónus da prova ou um possível aligeiramento da mesma.

66. Contudo, o objetivo geral prosseguido por este regulamento e a resposta dada pelo Tribunal de Justiça a uma questão semelhante em matéria de marcas levam-me a prosseguir a reflexão.

15 — V., neste sentido, para um estudo aprofundado da questão, Mounicif-Moungache, M. — *Les dessins et modèles en droit de l'Union européenne*, Bruylant, Bruxelles, 2012 (v., em especial, capítulo 2 do título I da parte II). V., também, Llobregat Hurtado, M.-L. — «Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos et modelos comunitarios», na *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación el Tribunal de marcas de Alicante*, Estudios de Derecho Judicial, n.º 68, Madrid, 2005, pp. 119 a 198, em especial p. 129.

3. Reflexões decorrentes do direito das marcas

67. No processo *Class international*¹⁶, o Tribunal de Justiça foi questionado sobre o ónus da prova nos processos relativos às lesões à marca comunitária. Como preâmbulo à sua resposta, o Tribunal de Justiça observa que «a questão da prova coloca-se quando nasce um litígio, isto é, quando o titular da marca invoca uma lesão ao direito exclusivo que lhe é conferido pelos artigos 5.º, n.º 1, da [Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas¹⁷] e 9.º, n.º 1, do Regulamento [(CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária¹⁸]».

68. Esta situação assemelha-se bastante à que nos ocupa. Por um lado, o direito em causa — o de proibir determinadas utilizações de sinal idêntico ou similar — é *mutatis mutandis* idêntico ao previsto no artigo 19.º do regulamento em matéria de desenhos e modelos. Por outro lado, os sistemas de regulação dos litígios instituídos pelos dois regulamentos acima mencionados são semelhantes¹⁹.

69. No processo que deu origem ao acórdão *Class International*, já referido, o advogado-geral F. G. Jacobs chegou a uma solução semelhante à que acabo de preconizar. Em seu entender, resulta dos considerandos do regulamento sobre a marca comunitária que o ónus da prova decorria das regras processuais nacionais e que numa «situação em que o titular de uma marca procura impedir um comerciante de a usar na vida comercial», não existiam «fortes razões [para não aplicar ao facto controvertido] as normas nacionais em matéria de ónus da prova»²⁰.

70. Contudo, o Tribunal de Justiça não seguiu a opinião do seu advogado-geral e, pelo contrário, decidiu que, numa situação como a que lhe foi submetida (e que me parece comparável ao presente processo), «o ónus da prova da lesão [ao direito exclusivo] deve incumbir ao titular da marca, que a invoca [e] [s]e [e]ssa prova for feita, incumbe então ao operador demonstrar a existência do consentimento do titular para a comercialização dos produtos na Comunidade»²¹.

71. Atendendo à proximidade estrutural e substancial dos Regulamentos n.º 40/94 e n.º 6/2002 e dos mecanismos de proteção que instituem, atendendo à proximidade dos objetivos prosseguidos por essas duas normas, inclino-me, portanto, a considerar que a solução dada pelo Tribunal de Justiça no processo que deu origem ao acórdão *Class International*, já referido, deve ser transposta para o direito dos desenhos e modelos.

72. Com efeito, como salientou o advogado-geral P. Mengozzi, no n.º 6 das conclusões apresentadas no processo que deu origem ao acórdão *FEIA*, «[c]omo decorre dos considerandos do regulamento, a instituição de um desenho ou modelo comunitário beneficiando de um regime uniforme em todo o território da Comunidade visa [...] evitar que, dadas as diferenças substanciais que se verificam entre as legislações dos Estados-Membros, desenhos ou modelos idênticos sejam protegidos de modo diferente em diferentes Estados-Membros e em benefício de diferentes proprietários»²².

16 — Acórdão de 18 de outubro de 2005 (C-405/03, Colet., p. I-8735, n.º 70).

17 — JO 1989 L 40, p. 1.

18 — JO 1994, L 11, p. 1. Na sequência de diferentes alterações, o Regulamento n.º 40/94 foi codificado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1).

19 — O paralelismo entre os dois regulamentos acima mencionados é expressamente reclamado desde o início. Na apresentação do seu projeto de regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários, a Comissão explicava, a propósito dos artigos 83.º a 98.º relativos ao sistema de regulação dos litígios em matéria de desenhos ou modelos comunitários (atuais artigos 79.º a 94.º do regulamento), que os mesmos «inspiram-se bastante nas disposições correspondentes do projeto de regulamento da marca comunitária» [COM(93) 342 final, p. 46].

20 — N.ºs 81 e 82 das conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs apresentadas no processo que deu origem ao acórdão *Class International*, já referido.

21 — Acórdão *Class International*, já referido (n.º 74).

22 — Acórdão de 2 de julho de 2009 (C-32/08, Colet., p. I-5611).

73. Certamente, como o Tribunal de Justiça declarou no acórdão *Class International*, já referido, a propósito das marcas, «se [a questão do ónus da prova da lesão ao pedido de proibição] pertencesse ao direito nacional dos Estados-Membros, daí poderia resultar para os titulares das marcas uma proteção variável em função da lei em causa. O objetivo de uma ‘mesma proteção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros’, visado no nono considerando da diretiva e aí qualificado de ‘fundamental’ não seria alcançado»²³.

74. No caso em apreço, uma vez que o considerando 1 do regulamento fala de uma «proteção uniforme e produzindo os mesmos efeitos em todo o território» da União parece-me que o mesmo raciocínio é perfeitamente transponível para o direito dos desenhos ou modelos.

4. Conclusão quanto à terceira questão prejudicial

75. Face ao exposto, proponho que o Tribunal de Justiça responda à terceira questão, alíneas a) e b), submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio do seguinte modo: o artigo 19.º, n.º 2, do regulamento não contém nenhuma regra relativa ao ónus da prova. Porém, numa situação como a que está em causa no processo principal, é ao titular do desenho ou do modelo não registado que incumbe fazer prova das circunstâncias que permitam o exercício do direito de proibir previsto nesse artigo, ao estabelecer que o uso em litígio resulta de uma cópia do desenho ou do modelo protegido.

76. Em conformidade com o considerando 22 e os n.ºs 2 e 3 do artigo 88.º do regulamento, as modalidades precisas relativas ao ónus da prova serão definidas pelo legislador nacional. Por seu lado, o tribunal nacional zelarà pelo respeito do princípio da efetividade. Com efeito, «resulta da jurisprudência que os Estados-Membros devem assegurar que as modalidades de prova, designadamente as regras sobre a repartição do ónus da prova, aplicáveis aos recursos sobre litígios relativos a uma violação do direito comunitário, em primeiro lugar, não sejam menos favoráveis do que as relativas a recursos similares de natureza interna e, em segundo, não tornem impossível, na prática, ou excessivamente difícil o exercício pelo particular dos direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária [...]»²⁴.

77. Consequentemente, como adequadamente a Comissão recorda nas suas observações escritas, se o órgão jurisdicional nacional verifica que o facto de impor ao titular do desenho ou do modelo protegido o ónus da prova é suscetível de tornar impossível ou excessivamente difícil a produção de tal prova (designadamente por esta assentar em dados de que o titular do direito não pode dispor pelo facto, nomeadamente, de esta respeitar a dados de que o titular do direito não pode dispor), é obrigado a recorrer a todos os meios processuais que lhe são disponibilizados pelo direito nacional para obviar a esta dificuldade. Poderá, por exemplo, recorrer ao mecanismo da presunção ou a diferentes medidas de instrução, como a apresentação de um documento por uma das partes ou por um terceiro²⁵, ou ainda decidir que, face aos elementos de prova apresentados pelo titular do desenho ou do modelo, incumbe ao demandado contestá-los de modo substancial e detalhado.

D – Quanto às quarta e quinta questões prejudiciais

78. As quarta e quinta questões submetidas pelo órgão jurisdicional de reenvio versam sobre as regras de prescrição e/ou de caducidade que enquadram o pedido de proibição da contrafação de um desenho ou modelo não registado, previsto nos artigos 19.º, n.º 2 e 89.º, n.º 1, alínea a), do regulamento. Por conseguinte, parece-me que elas podem ser tratadas conjuntamente.

23 — Acórdão *Class International*, já referido (n.º 73).

24 — Acórdão de 24 de abril de 2008, *Arcor* (C-55/06, Colet., p. I-2931, n.º 191).

25 — V., neste sentido, acórdão de 7 de setembro de 2006, *Laboratoires Boiron* (C-526/04, Colet., p. I-7529, n.º 55).

1. As «razões especiais» do artigo 89.º, n.º 1, do regulamento

79. Como já tive oportunidade de referir no exame da terceira questão, os direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário figuram no artigo 19.º do regulamento.

80. Por seu turno, o artigo 89.º do referido regulamento integra-se no título IX, «Competência e procedimento em ações judiciais relativas a desenhos e modelos comunitários». É este artigo que precisa as sanções que os tribunais de desenhos e modelos comunitários podem impor. Entre elas figuram, nomeadamente, a proibição de prosseguir os atos de contrafação impugnados.

81. Segundo o n.º 1 do referido artigo, o tribunal de desenhos e modelos comunitários impõe uma sanção sempre que verifique que o demandado contrafez ou ameaça contrafazer um desenho ou modelo comunitário, «salvo se houver razões especiais para não o fazer».

82. Na sua decisão, o órgão jurisdicional de reenvio parece incluir a prescrição nessas «razões especiais»²⁶. A propósito da caducidade, interroga-se expressamente sobre a questão de saber «se os factos dos quais a demandada conclui que se verificou a caducidade do direito estão compreendidos na categoria das razões especiais, na aceção do artigo 89.º, n.º 1, alínea a), do regulamento»²⁷.

83. Contudo, penso que não se pode efetuar essa aproximação.

84. Se considerarmos as explicações fornecidas pela Comissão na apresentação da proposta de regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários²⁸, as «razões especiais» que permitem estabelecer exceções à imposição de sanções podem ser, por exemplo, «o facto que numa dada situação, a apreensão dos produtos ser inútil ou desproporcionada. Do mesmo modo, em certos casos, a ordem de prestar informações pode não ter sentido se, por exemplo, o contrafator for o produtor dos bens contrafeitos».

85. Trata-se, portanto, de situações factuais e não de regras processuais. Esta interpretação é confirmada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à disposição paralela do direito das marcas. Segundo o Tribunal de Justiça, «o conceito de ‘razões especiais’ refere-se a circunstâncias de facto específicas de um determinado caso»²⁹.

2. Determinação da prescrição e da caducidade: autonomia processual

86. Como já tive oportunidade de explicar quando do exame da terceira questão, resulta claramente do considerando 22 e do artigo 88.º do regulamento que a determinação das regras processuais incumbe aos legisladores nacionais.

26 — «O regulamento não contém disposições específicas relativas à prescrição do pedido de proibição previsto no artigo 89.º, n.º 1, alínea a), do regulamento. Contudo, o tribunal de desenhos e modelos comunitários só profere uma proibição como previsto no artigo 89.º, n.º 1, do regulamento, em caso de contrafação ou de ameaça de contrafação de um desenho ou modelo comunitário, se razões especiais para não o fazer não se lhe opuserem» (n.º 40 da decisão de reenvio, o sublinhado é meu).

27 — N.º 44 da decisão de reenvio.

28 — Proposta de regulamento acima mencionada [COM(93) 342 final, p. 51].

29 — Acórdão de 14 de dezembro de 2006, Nokia (C-316/05, Colet., p. I-12083, n.º 38).

87. Se é exato que o artigo 15.º, n.º 3, do regulamento fala de prescrição, no entanto este visa apenas as ações reguladas pelos dois primeiros números deste artigo, isto é, as ações de reivindicação³⁰. Verifico também que o regulamento nada diz — contrariamente ao regulamento sobre a marca comunitária³¹ — a propósito da questão da caducidade. Considero todavia que pode ser deduzida deste silêncio a proibição deste tipo de regra.

88. Por conseguinte, na ausência de regulamentação da União na matéria, estas questões caem, em conformidade com o princípio da autonomia processual, no âmbito do direito nacional aplicável, nos termos do artigo 88.º, n.ºs 2 e 3, do regulamento.

89. Dito de outro modo, a questão de saber se o pedido de proibição referido no artigo 19.º, n.º 2, e no artigo 89.º, n.º 1, alínea a), do regulamento prescreve e/ou caduca, e, se for caso disso, a questão de saber quais devam ser as modalidades dessa prescrição e/ou dessa caducidade, cai no âmbito do direito nacional aplicável por força do artigo 88.º, n.ºs 2 e 3, do regulamento.

3. Precisasões quanto aos princípios da equivalência e da efetividade

90. A jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa aos prazos de prescrição e de caducidade é abundante. Considero que é importante recordar três regras:

- Em primeiro lugar, se o princípio da equivalência não pode ser interpretado no sentido de obrigar um Estado-Membro a alargar o seu regime interno mais favorável a todas as ações intentadas num determinado domínio do direito, é ao órgão jurisdicional de reenvio que compete verificar «se as modalidades processuais destinadas a garantir, em direito interno, a salvaguarda dos direitos conferidos às pessoas pelo direito da União estão em conformidade com esse princípio [da equivalência] e examinar tanto o objeto como os elementos essenciais das ações alegadamente semelhantes de natureza interna. A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio deve verificar a semelhança dos recursos em causa, na perspetiva do seu objeto, da sua causa e dos seus elementos essenciais»³². Mesmo o artigo 88.º, n.º 3, do regulamento precisa expressamente que «os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão as regras processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processo relativo a um desenho ou modelo nacional do Estado-Membro em cujo território esse tribunal estiver situado».
- Seguidamente, o princípio da efetividade exige que um prazo de prescrição previsto pelo direito nacional apenas comece a correr a partir da data em que o titular do direito teve ou deveria ter tido conhecimento da alegada violação³³.

30 — O artigo 15.º do regulamento tem a seguinte redação:

«1. No caso de um desenho ou modelo comunitário não registado ser divulgado ou reivindicado por uma pessoa sem direito a ele nos termos do artigo 14.º, ou de um desenho ou modelo comunitário registado ter sido requerido ou registado em nome de uma pessoa sem direito a ele nos termos do mesmo artigo, a pessoa com direito a esse desenho ou modelo nos termos da referida disposição pode, sem prejuízo de qualquer outro meio a que possa recorrer, reivindicar o seu reconhecimento como legítimo titular do direito ao desenho ou modelo comunitário.

2. Qualquer pessoa que possua juntamente com outras o direito a um desenho ou modelo comunitário pode, nos termos do n.º 1, reivindicar o seu reconhecimento como cotitular.

3. As ações a que se referem os n.ºs 1 ou 2 prescrevem no prazo de três anos a contar da data da publicação do desenho ou modelo comunitário registado ou da data da divulgação do desenho ou modelo comunitário não registado. Esta disposição não é aplicável se a pessoa sem direito ao desenho ou modelo comunitário estava de má-fé no momento em que este foi apresentado para registo ou divulgado, ou lhe foi transmitido.

[...]»

31 — V. artigo 54.º do Regulamento n.º 207/2009.

32 — Acórdão de 19 de julho de 2012, Littlewoods Retail e o. (C-591/10, n.º 31).

33 — V., neste sentido, acórdão de 28 de janeiro de 2010, Uniplex (UK) (C-406/08, Colet., p. I-817, n.º 32).

— Por último, tratando-se de um procedimento que visa fazer proibir a continuação de uma infração contínua ou repetida, a regra nacional de prescrição ou de caducidade não pode ser concebida de tal forma que um prazo de prescrição expire antes mesmo de ser posto termo à infração³⁴.

91. É com estas três regras presentes que o órgão jurisdicional nacional deve aplicar o direito nacional que determina o prazo de prescrição e/ou de caducidade aplicável ao procedimento decorrente dos artigos 19.º, n.º 2, e 89.º, n.º 1, alínea c), do regulamento.

E – Quanto à sexta questão prejudicial

92. Com a sua sexta questão, o órgão jurisdicional de reenvio questiona o Tribunal de Justiça sobre o direito aplicável às sanções previstas no artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do regulamento, como as relativas, no caso em apreço, aos pedidos de destruição, de informação e de indemnização. Estas sanções, não precisadas pelo regulamento, são reguladas pelo direito dos Estados-Membros em que foram cometidos os factos de contrafação ou pelo direito do Estado-Membro do tribunal demandado?

93. Segundo o artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do regulamento, o tribunal de desenhos e modelos comunitários pode, sempre que verifique, numa ação de contrafação (ou ameaça de contrafação), que o demandado contrafez (ou ameaça contrafazer) um desenho ou modelo comunitário, proferir «qualquer outra decisão impondo as sanções [diferentes das precisadas nas alíneas a), b) e c)] apropriadas às circunstâncias, de acordo com a legislação interna do Estado-Membro em que foram cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação, incluindo o seu direito internacional privado».

1. Alcance do artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do regulamento

94. Antes de determinar o direito aplicável às «outras sanções» visadas no artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do regulamento, importa determinar se o conjunto das medidas referidas pelo órgão jurisdicional de reenvio — pedidos de destruição, de informação e de indemnização — se incluem efetivamente nesta disposição.

95. Segundo a Comissão, só o pedido de destruição poderia estar incluído no conceito de «sanções» que figura no artigo 89.º do regulamento. Baseando-se no considerando 22 deste regulamento, considera que só as medidas suscetíveis de pôr termo ao comportamento controvertido estariam incluídas neste artigo.

96. Não partilho esta interpretação. Pelo contrário, o referido considerando 22 está redigido de tal modo que a precisão relativa à finalidade das sanções apenas respeita às únicas «sanções de base uniformes» consideradas necessárias pelo legislador da União: «[é] pois necessário prever determinadas sanções de base uniformes em todos os Estados-Membros. *Essas* sanções devem permitir pôr termo aos atos delituosos, independentemente do órgão jurisdicional a que se recorra»³⁵. O considerando 31 do regulamento acrescenta que este último não exclui a aplicação das regulamentações relevantes dos Estados-Membros, tais como as relativas à responsabilidade civil.

34 — V., neste sentido, acórdão de 13 de julho de 2006, Manfredi e o. (C-295/04 a C-298/04, Colet., p. I-6619, n.ºs 78 a 80).

35 — O sublinhado é meu.

97. Na minha opinião, a redação do artigo 89.º, n.º 1, do regulamento reflete as diferentes pretensões expressas nos considerandos já referidos. Por um lado, o legislador da União previu sanções de base uniformes, suscetíveis de pôr termo aos atos delituosos. Trata-se de medidas de proibição e de apreensão precisadas no referido artigo 89.º, n.º 1, alíneas a), b) e c). Por outro lado, é lícito que os legisladores nacionais adotem outras sanções, como a reparação de perdas e danos. É esta possibilidade que está consagrada no artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do regulamento.

98. É também neste sentido que a disposição correspondente do Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca comunitária, isto é, o artigo 102.º, está redigida³⁶. Embora o seja claramente de forma menos detalhada, encontramos neste artigo a mesma estrutura que no artigo 89.º do Regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários. Com efeito, por um lado, o n.º 1 deste artigo visa a medida de proibição e as que, «nos termos da lei nacional [forem] adequadas para garantir o respeito dessa proibição». Por outro lado, o seu n.º 2 prevê que «[o] tribunal da marca comunitária aplicará a lei, incluindo o direito internacional privado, do Estado-Membro em que tiverem sido cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação». Como explicou o advogado-geral P. Cruz Villalón no processo DHL Express France, este número «especifica medidas distintas que acrescem às que garantem o cumprimento da proibição»³⁷.

2. Determinação do direito aplicável às «outras sanções»

99. O texto do artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do regulamento parece ser inequívoco. Autoriza os tribunais de desenhos e modelos comunitários a imporem outras sanções «de acordo com a legislação interna do Estado-Membro em que foram cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação, incluindo o seu direito internacional privado». Trata-se pois de proferir, para cada uma das infrações cometidas, a sanção prevista pelo direito nacional aplicável nesse território.

100. Resulta da própria redação desta disposição que o legislador da União não deixou a escolha do direito aplicável ao tribunal a que validamente se recorra. Pelo contrário, trata-se sempre do direito (ou dos direitos) do Estado-Membro (ou dos Estados-Membros) no qual (ou nos quais) o ato (ou os atos) de contrafação foi ou (foram) cometidos. Portanto, não se chega sequer a colocar a questão da aplicação do direito do Estado-Membro do tribunal demandado em função unicamente de sua competência territorial.

101. É também neste sentido que a disposição correspondente do regulamento sobre a marca comunitária foi interpretada pelo Tribunal de Justiça. De facto, no processo DHL Express France, já referido, o Tribunal seguiu a opinião do advogado-geral P. Cruz Villalón, no sentido de que, «se o legislador da União tivesse pretendido que a lei aplicável às medidas coercivas que garantem o cumprimento da proibição fosse a mesma que a prevista para o resto das medidas a adotar, o n.º 2 do artigo 98.º [atualmente, o artigo 102.º] seria supérfluo, pois é essa precisamente a função do preceito, que só se entende se anteriormente tiver sido disposto algo diferente. O referido número especifica muito claramente que o direito aplicável às medidas distintas e que acrescem às que garantem o cumprimento é ['] a lei, incluindo o direito internacional privado, do Estado-Membro em que tiverem sido cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação.['] A vaga menção à «lei nacional» que consta do n.º 1 contrasta sugestivamente com a referência do n.º 2 à *lex loci delicti commissi*, pelo que há que concluir que se referem a normas de conflito diferentes»³⁸.

36 — Este artigo é a reprodução do artigo 98.º do Regulamento n.º 40/94.

37 — N.º 58 das suas conclusões apresentadas em 7 de outubro de 2010, no processo que deu origem ao acórdão de 12 de abril de 2011, DHL Express France (C-235/09, Colet., p. I-2801).

38 — *Ibidem*, n.º 58.

102. Por último, acrescento, para concluir, que esta interpretação não é só partilhada pela doutrina³⁹, sendo também seguida no artigo 8.º do Regulamento n.º 864/2007 relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais, já referido.

V – Conclusão

103. Tendo em conta as considerações precedentes proponho que o Tribunal de Justiça responda às questões prejudiciais submetidas pelo Bundesgerichtshof da seguinte forma:

- «1) O artigo 11.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, deve ser interpretado no sentido de que, um desenho ou modelo pode razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa, que operam na União Europeia, pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente, desde que representações gráficas do referido desenho ou modelo tenham sido distribuídas a comerciantes que operam no setor em causa.
- 2) O artigo 7.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que um desenho ou modelo, embora tenha sido revelado a um terceiro sem condições explícitas ou implícitas de confidencialidade, não pode ter razoavelmente chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa, que operam na União Europeia, pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente, se apenas tiver sido divulgado a uma única empresa dos referidos meios especializados ou se apenas tiver sido exposto num local de exposição de uma empresa que se encontra fora do território da União Europeia e do âmbito da análise habitual do mercado.
- 3) O artigo 19.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que não contém nenhuma regra relativa ao ónus da prova. Porém, numa situação como a que está em causa no processo principal, é ao titular do desenho ou do modelo não registado que incumbe fazer prova das circunstâncias que permitem o exercício do pedido de proibição previsto nesse artigo, estabelecendo que o uso controvertido constitui o resultado de uma cópia do desenho ou do modelo protegido.
- 4) Na ausência de regulamentação da União na matéria, cabe à ordem jurídica interna de cada Estado-Membro determinar se um pedido de proibição por contrafação de um desenho ou modelo não registado, previsto nos artigos 19.º, n.º 2, e 89.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 6/2002, está sujeito a prescrição e, a ser esse o caso, determinar as suas modalidades, desde que sejam respeitados os princípios da equivalência e da efetividade.
- 5) Na ausência regulamentação da União na matéria, cabe à ordem jurídica interna de cada Estado-Membro determinar se um pedido de proibição por contrafação de um desenho ou modelo não registado, previsto nos artigos 19.º, n.º 2, e 89.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 6/2002, está sujeito a caducidade e, a ser esse o caso, determinar as suas modalidades, desde que sejam respeitados os princípios da equivalência e da efetividade.

39 — Segundo Mounicif-Moungache M., *op. cit.*, p. 333: «Parece que o tribunal aplica o regulamento para todas as medidas que profere. Em contrapartida, a execução dessas sanções é assegurada pela lei de cada Estado-Membro. Isso significa que, na hipótese de a contrafação ocorrer em diversos territórios, o tribunal de desenhos e modelos comunitários demandado estará vinculado à aplicação dos diferentes direitos em matéria de cálculo de reparação, de perda ou ainda de publicações judiciais». V., igualmente, neste sentido, Massa, Ch.-H., e Strowel, A., *op. cit.*, pp. 68 a 78, em especial p. 70: «Também poderão ser estabelecidas outras medidas adequadas previstas pelo direito nacional do lugar onde o ato de contrafação foi cometido, incluindo danos e perdas ou uma multa (sanção por desrespeito de uma decisão). Daqui resulta que um tribunal de desenhos e modelos comunitários poderia sancionar de modo diferente atos de contrafação que tivessem sido cometidos em vários Estados-Membros» [tradução livre do texto seguinte: «Any other appropriate remedy under the national law of the place of infringement, including damages or an *astreinte* (penalty for non-compliance), may also be granted. Thus, a CDC may sanction differently infringing acts committed in several Member States»].

- 6) O artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que os pedidos de destruição, de informação e de indemnização, devem ser feitos nos termos do direito nacional incluindo o direito internacional privado, de cada Estado-Membro em que foi cometido um ato de contrafação ou de ameaça de contrafação com a ajuda dos bens em causa.»