



Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
MELCHIOR WATHELET
apresentadas em 2 de abril de 2014¹

Processo C-345/13

Karen Millen Fashions Ltd
contra
Dunnes Stores,
Dunnes Stores (Limerick) Ltd

[pedido de decisão prejudicial apresentado pela Supreme Court (Irlanda)]

«Propriedade intelectual e industrial — Avaliação do carácter singular de um desenho comunitário não registado — Ónus da prova»

1. O pedido de decisão prejudicial submetido pela Supreme Court (Irlanda) respeita à interpretação do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários² (a seguir «Regulamento n.º 6/2002»).
2. O pedido foi apresentado no âmbito de uma ação intentada por Karen Millen Fashions Ltd (a seguir «KMF») contra Dunnes Stores e Dunnes Stores (Limerick) Ltd (a seguir, conjuntamente, «Dunnes»), destinada a obter a proibição da utilização por estas últimas de desenhos ou modelos cuja titularidade reivindica.

I – Quadro jurídico

A – Acordo ADPIC

3. O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (a seguir «Acordo ADPIC») constitui o anexo 1 C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio (OMC), assinado em Marraquexe em 15 de abril de 1994 e aprovado pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986/1994)³.

1 — Língua original: francês.

2 — JO 2002, L 3, p. 1.

3 — JO L 336, p. 1.

4. Na secção 4, intitulada «Desenhos e modelos industriais», da parte II do referido acordo, intitulada «Normas relativas à existência, âmbito e exercício dos direitos de propriedade intelectual», o artigo 25.º, intitulado, por sua vez, «Requisitos de proteção», dispõe:

- «1. Os membros assegurarão uma proteção dos desenhos ou modelos industriais criados de forma independente que sejam novos ou originais. Os membros podem estabelecer que os desenhos ou modelos não são novos ou originais se não diferirem significativamente de desenhos ou modelos conhecidos ou de combinações de características de desenhos ou modelos conhecidas. Os membros podem estabelecer que essa proteção não abrangerá os desenhos ou modelos ditados essencialmente por considerações de carácter técnico ou funcional.

[...]»

B – *Regulamento n.º 6/2002*

5. Os considerandos 9, 14, 16, 17, 19 e 25 do Regulamento n.º 6/2002 têm a seguinte redação:

- «(9) As disposições substantivas do presente regulamento sobre desenhos ou modelos deveriam ser alinhadas com as correspondentes disposições da Diretiva 98/71/CE.

[...]

- (14) A apreciação do carácter singular de um desenho ou modelo deve basear-se na diferença clara entre a impressão global suscitada pelo desenho ou modelo num utilizador informado que o observe e a impressão nele suscitada pelo património de desenhos ou modelos existente, atendendo à natureza do produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que está incorporado, e em especial ao setor industrial a que pertence e ao grau de liberdade do criador na realização do desenho ou modelo.

[...]

- (16) Alguns desses setores produzem grandes quantidades de desenhos ou modelos para produtos que frequentemente têm um ciclo de vida económica curto, para os quais uma proteção que não implique formalidades de registo constitui uma vantagem e a duração da proteção desempenha um papel secundário. Por outro lado, há setores da indústria que atribuem importância às vantagens do registo, devido à maior segurança jurídica que proporciona, e que pretendem dispor da possibilidade de um período de proteção mais longo, que corresponda à duração previsível da comercialização dos seus produtos.

- (17) Esta situação exige a criação de duas formas de proteção, sendo uma delas de curto prazo, para desenhos ou modelos não registados, e a outra a maior longo prazo, para desenhos ou modelos registados.

[...]

- (19) Para ser válido, um desenho ou modelo comunitário deve ser novo e possuir carácter singular em relação a outros desenhos ou modelos.

[...]

- (25) Os setores da indústria que produzem, em breves períodos de tempo, grandes quantidades de desenhos ou modelos com um tempo de vida relativamente curto, dos quais apenas uma pequena proporção acabará por ser comercializada, terão vantagem em utilizar o desenho ou

modelo comunitário não registado. Estes setores necessitam igualmente de poder recorrer mais facilmente aos desenhos ou modelos comunitários registados. Esta necessidade seria pois resolvida pela possibilidade de combinar diversos desenhos ou modelos num pedido múltiplo. Todavia, os desenhos ou modelos incluídos num pedido múltiplo podem ser tratados independentemente uns dos outros para efeitos de exercício de direitos, licenças, direitos reais, execução forçada, processos de insolvência, renúncia, renovação, cessão, atualização da publicação, ou declaração de nulidade.»

6. Nos termos do artigo 1.º do Regulamento n.º 6/2002:

«1. Um desenho ou modelo que preencha as condições previstas no presente regulamento será a seguir designado por ‘desenho ou modelo comunitário’.

2. Um desenho ou modelo comunitário será protegido:

a) Enquanto ‘desenho ou modelo comunitário não registado’, se divulgado ao público nos termos do presente regulamento;

[...]»

7. Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002, um desenho ou modelo será protegido enquanto desenho ou modelo comunitário na medida em que seja novo e possua carácter singular.

8. O artigo 5.º deste regulamento prevê o seguinte:

«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;

b) No caso de um desenho ou modelo comunitário registado, antes da data de depósito do pedido de registo do desenho ou modelo para o qual é reivindicada proteção ou, caso seja reivindicada prioridade, antes da data de prioridade.

2. Os desenhos ou modelos serão considerados idênticos se as suas características diferirem apenas em pormenores insignificantes.»

9. O artigo 6.º deste mesmo regulamento dispõe:

«1. 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;

b) No caso de um desenho ou modelo comunitário registado, antes da data de depósito do pedido de registo do desenho ou modelo para o qual é requerida proteção ou, caso seja reivindicada prioridade, antes da data de prioridade.

2. Na apreciação do carácter singular, será tido em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do desenho ou modelo.»

10. O artigo 11.º do Regulamento n.º 6/2002 tem a seguinte redação:

«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 setor 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.»

11. Nos termos do artigo 19.º deste regulamento:

«1. Um desenho ou modelo comunitário registado confere ao seu titular o direito exclusivo de utilizar o desenho ou modelo e de proibir que um terceiro o utilize sem o seu consentimento. A referida utilização abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, exportação ou utilização de um produto em que esse desenho ou modelo esteja incorporado, ou em que tenha sido aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos efeitos.

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.

[...]»

12. Por fim, o artigo 85.º do referido regulamento, intitulado «Presunção de validade — Defesa quanto ao fundo», dispõe:

«1. Nos processos resultantes de ações de contrafação ou de ações por ameaça de contrafação de um desenho ou modelo comunitário registado, os tribunais de desenhos e modelos comunitários considerarão o desenho ou modelo comunitário como válido. A validade só poderá ser contestada por meio de um pedido reconvenicional de declaração de nulidade. A exceção de nulidade do desenho ou modelo comunitário apresentada por outra via que não seja um pedido reconvenicional será, porém, admissível, se o requerido alegar que o desenho ou modelo comunitário poderia ser declarado nulo devido à existência de um direito nacional anterior, na aceção do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º, que lhe pertence.

2. 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 [11.º] e indicar em que aspetos o seu desenho ou modelo comunitário apresenta caráter singular. O requerido pode, todavia, contestar-lhe a validade por via de exceção ou por meio de um pedido reconvenicional de declaração de nulidade.»

II – Quadro factual do litígio no processo principal

13. A KMF é uma sociedade de direito inglês cuja atividade consiste na produção e venda de vestuário feminino.

14. A Dunnes é um grupo importante de venda a retalho na Irlanda que vende, nomeadamente, vestuário feminino.

15. Em 2005, a KMF desenhou e colocou à venda, na Irlanda, uma camisa às riscas (numa versão azul e numa versão castanho pedra) e uma blusa de malha preta (a seguir «peças de vestuário da KMF»).

16. Representantes da Dunnes adquiriram exemplares das peças de vestuário da KMF num dos pontos de venda irlandeses desta última sociedade. Seguidamente, a Dunnes mandou fabricar cópias destas peças de vestuário fora da Irlanda e colocou-as à venda nas suas lojas irlandesas no final de 2006.

17. Declarando-se titular de desenhos ou modelos comunitários não registados quanto às referidas peças de vestuário, a KMF intentou, em 2 de janeiro de 2007, uma ação na High Court, com o objetivo, nomeadamente, de proibir a utilização pela Dunnes desses desenhos ou modelos bem como de obter uma indemnização.

18. A High Court julgou procedente o pedido.

19. A Dunnes recorreu da decisão da High Court para o órgão jurisdicional de reenvio.

20. Este órgão jurisdicional indica que a Dunnes não nega ter copiado as peças de vestuário da KMF e admite que os desenhos ou modelos comunitários não registados, de que a KMF afirma ser titular, são novos.

21. Decorre, porém, da decisão de reenvio que a Dunnes contesta que a KMF seja titular de um desenho ou modelo comunitário não registado relativamente a cada uma das peças de vestuário da KMF, por um lado por não apresentarem caráter singular, na aceção do Regulamento n.º 6/2002, e, por outro, por este impor, na realidade, à KMF a prova de que estas peças de vestuário apresentam tal caráter.

22. Foi nestas circunstâncias que a Supreme Court decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça duas questões prejudiciais.

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

23. Por decisão de 6 de junho de 2013, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 24 de junho de 2013, a Supreme Court suspendeu, portanto, a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 267.º TFUE, as seguintes questões prejudiciais:

«1) Para a avaliação do caráter singular de um desenho ou modelo relativamente ao qual é invocado o direito a proteção como desenho ou modelo comunitário não registado, para efeitos do Regulamento [n.º 6/2002] a impressão global que suscita no utilizador informado, na aceção do artigo 6.º desse regulamento, deve ser apreciada por referência à medida em que esse desenho ou modelo difere da impressão global suscitada nesse utilizador por:

- a) qualquer desenho ou modelo individual previamente divulgado ao público, ou
- b) qualquer combinação de características conhecidas de mais de um desses desenhos ou modelos anteriores?

2) Os tribunais de desenhos e modelos comunitários estão obrigados a considerar um desenho ou modelo comunitário não registado como válido, para efeitos do artigo 85.º, n.º 2, do Regulamento [n.º 6/2002] no caso de o titular do direito se limitar a indicar o que constitui o carácter singular do desenho ou modelo, ou o titular do direito está obrigado a demonstrar que o desenho ou modelo possui carácter singular, em conformidade com o artigo 6.º desse regulamento?»

24. A KMF, a Dunnes, o Governo do Reino Unido e a Comissão Europeia apresentaram observações escritas.

25. Concluída a fase escrita do processo, o Tribunal de Justiça considerou que dispunha das informações suficientes para se pronunciar sem audiência de alegações (em conformidade com o artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça).

IV – Análise

A – Quanto à primeira questão prejudicial

26. Na sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, essencialmente, se o artigo 6.º do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que, para que se possa considerar que um desenho ou modelo apresenta carácter singular, a impressão global que tal desenho ou modelo suscita no utilizador informado deve diferir da suscitada nesse utilizador por um desenho ou modelo anterior, considerado individualmente, ou por uma combinação de elementos tirados de vários desenhos ou modelos previamente divulgados ao público.

27. Como a Dunnes resume nas suas observações escritas, numa situação em que haja, por exemplo, três desenhos ou modelos anteriores (X, Y e Z), a questão que se levanta é a de determinar se o desenho ou modelo em causa apresenta um carácter singular porque a impressão global que suscita no utilizador informado difere da impressão global suscitada pelos desenhos ou modelos anteriores X, Y e Z, tomados separadamente, ou não apresenta carácter singular porque certos elementos de X, Y e Z (como uma risca, um ponto de malha ou de costura, uma combinação de cores), tomados conjuntamente, suscitam uma impressão global que não difere da do desenho ou modelo em causa.

28. É apenas a Dunnes que sustenta esta última hipótese. A KMF, o Governo do Reino Unido e a Comissão consideram que é a primeira alternativa que deve ser adotada.

29. Para sustentar a sua afirmação, a Dunnes baseia-se, por um lado, nos considerandos 14 e 19 do Regulamento n.º 6/2002 e, por outro, no artigo 25.º do acordo ADPIC.

30. É verdade que, nos termos do considerando 14, «[a] apreciação do carácter singular de um desenho ou modelo deve basear-se na diferença clara entre a impressão global suscitada pelo desenho ou modelo num utilizador informado que o observe e a impressão nele suscitada pelo *património* de desenhos ou modelos existente»⁴.

31. Não é, de resto, irrelevante ver nesta formulação uma conceção do carácter singular próxima da permitida pelo artigo 25.º do acordo ADPIC, prevendo este que as partes no acordo «podem estabelecer que os desenhos ou modelos não são novos ou originais se não diferirem significativamente de desenhos ou modelos conhecidos *ou de combinações de características de desenhos ou modelos conhecidas*»⁵.

4 — O sublinhado é meu.

5 — O sublinhado é meu.

32. Estes dois elementos não podem, porém, ser determinantes para a interpretação do artigo 6.º do Regulamento n.º 6/2002.

33. Em primeiro lugar, se é certo que o considerando 14 deste regulamento se refere ao «património de desenhos ou modelos», há que constatar que este conceito não é utilizado nos artigos do referido regulamento.

34. Quanto ao considerando 19 do mesmo regulamento, limita-se a indicar que «[p]ara ser válido, um desenho ou modelo comunitário deve ser novo e possuir carácter singular em relação a outros desenhos ou modelos». Não vejo, portanto, de que modo este considerando poderia sugerir a ideia de uma comparação do desenho ou modelo em questão com um conjunto de elementos decorrentes de vários outros desenhos ou modelos.

35. Pelo contrário, ao fazer referência a vários desenhos ou modelos quando indica que, para ser válido, um desenho ou modelo deve «ser novo e possuir carácter singular *em relação a outros desenhos ou modelos*»⁶, esta remissão parece-me implicar uma comparação com desenhos ou modelos individualizados e tomados na sua globalidade, e não com certos elementos particulares ou isolados de desenhos ou modelos assim identificados.

36. Em segundo lugar, a única obrigação imposta pelo artigo 25.º do acordo ADPIC é a de assegurar um sistema de proteção dos desenhos e modelos industriais criados de forma independente que sejam novos ou originais. Esta obrigação decorre da conjugação do verbo «assegurar» no futuro simples.

37. A continuação deste artigo, em que se insere a referência a uma «combinaç[ão] de características de desenhos ou modelos conhecidas», expressa, pelo contrário, apenas uma *possibilidade* deixada à apreciação das partes no acordo⁷.

38. Independentemente destas considerações, parece-me que, em qualquer caso, a letra do artigo 6.º do Regulamento n.º 6/2002 impõe a identificação de um ou mais desenhos ou modelos anteriores suscetíveis de comparação com o desenho ou modelo em questão.

39. Seja qual for a versão linguística, o carácter singular do desenho ou modelo em questão deve, com efeito, ser comparado com outro desenho ou modelo (na versão alemã, por exemplo⁸), com vários desenhos ou modelos (na versão neerlandesa, por exemplo⁹) ou ainda com um conjunto eventual de desenhos ou modelos (nas versões espanhola¹⁰, inglesa¹¹, francesa¹², ou italiana¹³).

40. Todavia, nenhuma destas versões me parece permitir que se retirem certos elementos precisos de um ou vários desenhos ou modelos anteriores para constituírem um objeto de comparação teórico, ou seja, inexistente, como tal, na vida real.

6 — O sublinhado é meu.

7 — A respeito deste artigo, G. Tritton escreve o seguinte: «[a]s emphasised above, the first sentence of the Article is mandatory whereas the second and third sentences are optional. [...] The effect of the above is that Member States are permitted a considerable degree of latitude as to requirements for protection of industrial designs» (Tritton, G., *Intellectual Property in Europe*, 3.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2008, n.º 5-006).

8 — «Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, und zwar». O sublinhado é meu.

9 — «[D]e algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door *modellen* die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld». O sublinhado é meu.

10 — «[L]a impresión general producida por *cualquier otro dibujo o modelo* que haya sido hecho público». O sublinhado é meu.

11 — «[T]he overall impression produced on such a user by *any design* which has been made available to the public». O sublinhado é meu.

12 — «[L]’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur *tout dessin ou modèle* qui a été divulgué au public». O sublinhado é meu.

13 — «[I]mpressione generale suscitata in tale utilizzatore da *qualsiasi disegno o modello* che sia stato divulgato al pubblico». O sublinhado é meu.

41. Como já referi anteriormente a respeito do considerando 19 do Regulamento n.º 6/2002, embora certas versões linguísticas do artigo 6.º do referido regulamento (qualificadas pela Comissão como «neutras») sugiram a ideia de uma comparação com um *conjunto* de desenhos ou modelos, parece-me que esta remissão implica uma comparação com artigos identificados com precisão.

42. Nada no texto deste artigo me parece permitir uma criação a posteriori, apenas para efeitos do processo, de uma amálgama de certos elementos específicos dos desenhos ou modelos previamente identificados.

43. Partilho, portanto, da interpretação, defendida pela KMF, pelo Governo do Reino Unido e pela Comissão, segundo a qual, para que se possa considerar que um desenho ou modelo apresenta caráter singular, a impressão global que tal desenho ou modelo suscita no utilizador informado deve diferir da suscitada nesse utilizador por um (ou vários) desenho(s) ou modelo(s) anterior(es), considerado(s) individualmente, e não por uma combinação de elementos tirados de vários desenhos ou modelos previamente divulgados ao público.

44. Esta interpretação parece-me também corresponder à abordagem adotada pelo Tribunal de Justiça na sua jurisprudência relativa à determinação do caráter singular de um desenho ou modelo.

45. Pelo menos em duas ocasiões o Tribunal de Justiça declarou, com efeito, que «sempre que possível, [o utilizador informado] procederá a uma comparação direta dos desenhos ou modelos em causa»¹⁴.

46. É certo que o Tribunal de Justiça teve o cuidado de precisar que não se pode excluir «que essa comparação seja impraticável ou inabitual no setor em causa, nomeadamente devido a circunstâncias específicas ou às características dos objetos que os referidos desenhos ou modelos em causa representam»¹⁵.

47. O Tribunal de Justiça acrescentou também que não se podia considerar que o legislador da União teve a intenção de limitar a avaliação dos eventuais modelos ou desenhos a uma comparação direta dos mesmos, por não haver indicação precisa a esse respeito no Regulamento n.º 6/2002¹⁶.

48. Resulta, porém, destes acórdãos que, se uma comparação indireta pode respeitar a uma *recordação* de desenhos ou modelos determinados, não pode, em qualquer caso, respeitar a uma associação de diversos elementos retirados de vários desenhos ou modelos.

49. Com efeito, como o advogado-geral Mengozzi explicou no n.º 49 das suas conclusões no processo PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic, «o regulamento nada diz a respeito [do tipo de comparação que o utilizador informado pode efetuar entre os desenhos em conflito]. Por conseguinte, em princípio, pode tratar-se quer de uma comparação indireta, *com base na memória*, como acontece frequentemente em matéria de marcas [...] quer de uma comparação direta, efetuada observando os produtos um ao lado do outro»¹⁷.

50. Foi esta abordagem, com efeito, que veio a ser adotada pelo Tribunal de Justiça, ao considerar, por um lado, que o Tribunal Geral da União Europeia não tinha cometido qualquer erro de direito ao utilizar uma «formulação segundo a qual [uma] semelhança não será percebida pelo utilizador [informado] na impressão global dos desenhos ou modelos em causa», embora indique, fora do

14 — Acórdão PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679, n.º 55). V. também, neste sentido, o acórdão Neuman e o./José Manuel Baena Grupo (C-101/11 P e C-102/11 P, EU:C:2012:641, n.º 54).

15 — Acórdão PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, n.º 55). V. também, neste sentido, o acórdão Neuman e o./José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, n.º 54).

16 — Acórdãos PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, n.º 57) bem como Neuman e o./José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, n.º 56).

17 — C-281/10 P, EU:C:2011:302. O sublinhado é meu.

respetivo contexto, que o Tribunal Geral fundou o seu raciocínio num método de comparação indireto baseado numa lembrança vaga»¹⁸, e, por outro, que «o Tribunal Geral não [tinha cometido] um erro de direito ao basear o seu raciocínio [...] na recordação imperfeita da impressão global produzida pelas duas silhuetas que o utilizador informado conserva[va] na memória»¹⁹.

51. Consequentemente, na medida em que o carácter indireto da comparação não se refere a uma amálgama de elementos diversos provenientes de vários desenhos ou modelos, mas à ausência física do elemento de comparação, a comparação indireta implica, por maioria de razão, a comparação de dois desenhos ou modelos na sua totalidade.

52. Como o Tribunal Geral corretamente sintetizou no seu acórdão Shenzhen Taiden/IHMI — Bosch Security Systems (Equipamento de comunicação)²⁰, «[d]ado que o artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002 faz referência a uma diferença entre as impressões globais produzidas pelos desenhos ou modelos em causa, a apreciação do carácter singular de um desenho ou modelo comunitário não pode ser efetuada em relação a elementos específicos tirados de diferentes desenhos ou modelos anteriores». Pelo contrário, «há que fazer uma comparação entre, por um lado, a impressão global produzida pelo desenho ou modelo comunitário contestado e, por outro, a impressão global suscitada por cada um dos desenhos ou modelos anteriores validamente invocados pelo requerente da nulidade»²¹.

53. À luz destas considerações, considero que o artigo 6.º do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que, para que se possa considerar que um desenho ou modelo apresenta carácter singular, a impressão global que tal desenho ou modelo suscita no utilizador informado deve diferir da suscitada nesse utilizador por um ou vários desenhos ou modelos anteriores, tomados individualmente na sua totalidade, e não por uma amálgama de elementos diversos de desenhos ou modelos anteriores.

B – Quanto à segunda questão prejudicial

54. Na segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se um tribunal de desenhos e modelos comunitários deve necessariamente considerar válido um desenho ou modelo comunitário não registado, para efeitos do artigo 85.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, no caso de o titular do direito se limitar a indicar o que constitui o carácter singular do desenho ou modelo ou, pelo contrário, se o titular deve provar que o desenho ou modelo possui carácter singular, em conformidade com o artigo 6.º desse regulamento.

55. A KMF, o Governo do Reino Unido e a Comissão defendem a primeira hipótese, a Dunnes a segunda.

56. Para responder utilmente ao órgão jurisdicional de reenvio, parece-me oportuno examinar globalmente o alcance da presunção de validade instituída pelo artigo 85.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002.

57. O artigo 85.º deste regulamento intitula-se «Presunção de validade — Defesa quanto ao fundo». O seu n.º 2 dispõe 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

18 — Acórdão PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, n.º 58).

19 — Acórdão Neuman e o./José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, n.º 57)

20 — T-153/08, EU:T:2010:248, n.º 23.

21 — Acórdão Shenzhen Taiden/IHMI — Bosch Security Systems (Equipamento de comunicação) (EU:T:2010:248, n.º 24).

desenho ou modelo provar que estão reunidas as condições previstas no artigo [11.º] e indicar em que aspetos o seu desenho ou modelo comunitário apresenta carácter singular». Acrescenta que o requerido pode, todavia, contestar-lhe a validade por via de exceção ou por meio de um pedido reconvenicional de declaração de nulidade.

58. Resulta desta disposição que, para que um desenho ou modelo seja considerado válido, o seu titular deve, por um lado, provar que estão reunidas as condições previstas no artigo 11.º do Regulamento n.º 6/2002 e, por outro, indicar em que aspetos o seu desenho ou modelo comunitário apresenta carácter singular.

1. Prova das condições do artigo 11.º do Regulamento n.º 6/2002

59. Nos termos do artigo 11.º, n.º 1, deste regulamento, «[u]m 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».

60. Esta condição de divulgação é, por sua vez, especificada no n.º 2 do mesmo artigo, nos termos do qual «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 setor 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».

61. Para beneficiar da presunção de validade instituída pelo artigo 85.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, o titular do desenho ou modelo em questão deve, portanto, antes de mais, provar a primeira divulgação ao público do seu desenho ou modelo, dentro da União Europeia, não podendo esta divulgação ter ocorrido há mais de três anos (caso contrário o desenho ou modelo deixa de ser protegido).

62. Segundo a Dunnes, dado que o artigo 11.º do Regulamento n.º 6/2002 remete para os requisitos definidos na secção 1 deste regulamento, o titular do desenho ou modelo em questão deve, além disso, no âmbito da sua ação por contrafação ou ameaça de contrafação, provar o carácter novo e singular do desenho ou modelo alegadamente protegido, sendo tais requisitos previstos no artigo 4.º do mesmo regulamento, que se insere na referida secção 1.

63. Tal interpretação parece-me contrária à letra do artigo 85.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 e ao objetivo prosseguido pelo legislador.

64. Em primeiro lugar, se o titular de um desenho ou modelo comunitário não registado tivesse que provar, além da data da divulgação do seu desenho ou modelo, o carácter novo e singular do mesmo, qual seria então a utilidade da segunda condição prevista no final da primeira frase do artigo 85.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, segundo a qual o titular do desenho ou modelo deve «indicar em que aspetos o seu desenho ou modelo comunitário apresenta carácter singular»?

65. Além disso, como a Comissão salienta, com pertinência, nas suas observações escritas, se o Tribunal de Justiça seguisse a interpretação defendida pela Dunnes, o titular de um desenho ou modelo comunitário não registado não teria que provar apenas o seu carácter novo e singular, mas também o preenchimento de todos os requisitos previstos na secção 1 do Regulamento n.º 6/2002 (a visibilidade exigida pelo artigo 4.º, n.º 2, o carácter não funcional visado pelo artigo 8.º ou ainda a conformidade com a ordem pública e os bons costumes prevista no artigo 9.º).

66. Tal ónus não corresponderia certamente ao objetivo prosseguido pelo legislador.

67. Como o considerando 16 do Regulamento n.º 6/2002 recorda, «[a]lguns setores produzem grandes quantidades de desenhos ou modelos para produtos que frequentemente têm um ciclo de vida económica curto, para os quais uma proteção que não implique formalidades de registo constitui uma vantagem e a duração da proteção desempenha um papel secundário. Por outro lado, há setores da indústria que atribuem importância às vantagens do registo, devido à maior segurança jurídica que proporciona, e que pretendem dispor da possibilidade de um período de proteção mais longo, que corresponda à duração previsível da comercialização dos seus produtos». É a diferença entre estas duas situações que justifica, nos termos do considerando 17, as duas formas de proteção previstas por este regulamento, «sendo uma delas de curto prazo, para desenhos ou modelos não registados, e a outra a maior longo prazo, para desenhos ou modelos registados».

68. Consequentemente, parece-me que seria contrário ao objetivo de simplicidade e de rapidez subjacente à proteção do desenho ou modelo comunitário não registado impor ao titular de tal desenho ou modelo não registado que quisesse intentar uma ação por contrafação ou ameaça de contrafação um ónus da prova que não é imposto ao titular de um desenho ou modelo comunitário registado e que excederia a necessidade de identificação do desenho ou modelo em causa.

69. A diferença de tratamento operada pelo artigo 85.º do Regulamento n.º 6/2002 entre estas duas categorias de titulares explica-se apenas, com efeito, pela necessidade de determinar o objeto da proteção e o seu ponto de partida.

70. Ora, se estes elementos são facilmente identificáveis no caso de um desenho ou modelo registado — devido, precisamente, à formalidade do registo —, não será necessariamente esse o caso de um desenho ou modelo não registado. Esta particularidade explica que o n.º 1 do artigo 85.º do Regulamento n.º 6/2002, ao contrário do seu n.º 2, não imponha nenhuma condição à presunção de validade do desenho ou modelo comunitário registado.

71. Em segundo lugar, impor, no âmbito de uma ação por contrafação ou ameaça de contrafação, a prova de todos os elementos constitutivos de um desenho ou modelo comunitário não registado ao seu titular, seria contrário à opção do legislador de regular a questão sob um mesmo artigo intitulado «*Presunção de validade* — Defesa quanto ao fundo»²². Tal exigência de prova seria incompatível com a própria noção de presunção.

72. Em terceiro lugar, esta interpretação retiraria também uma grande parte do sentido à possibilidade, conferida pelo artigo 85.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 ao requerido, de contestar a validade por via de exceção ou por meio de um pedido reconvenicional de declaração de nulidade.

73. Com efeito, se o requerente tivesse que provar a novidade e o carácter singular do desenho ou modelo não registado cuja titularidade alega, teria, na realidade, que provar a sua validade. Por conseguinte, o requerido já não teria necessariamente que interpor um pedido reconvenicional de declaração de nulidade (ou de contestação por via de exceção) para contestar a validade do desenho ou modelo não registado. Poderia, eventualmente, limitar-se a criticar, no âmbito da sua defesa, os elementos apresentados pelo requerente em apoio do seu pedido.

22 — O sublinhado é meu.

74. Acrescento, por fim, que, sendo embora pouco prolixa quanto a esta questão, a doutrina partilha da interpretação segundo a qual o ónus da prova que recai sobre o titular de um desenho ou modelo comunitário não registado, no âmbito de uma ação por contrafação ou ameaça de contrafação, se limita à divulgação do seu desenho ou modelo²³.

2. O titular do desenho ou modelo comunitário não registado deve indicar em que aspetos o seu desenho ou modelo comunitário apresenta caráter singular

75. A letra da segunda condição prevista no artigo 85.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 para beneficiar da presunção de validade do desenho ou modelo comunitário não registado parece-me desprovida de qualquer ambiguidade.

76. Nos termos da primeira condição, o legislador exige que «o titular desse desenho ou modelo prov[e] que estão reunidas as condições previstas no artigo [11.º]». Nos termos da segunda condição, limita-se a requerer que o titular «índi[que] em que aspetos o seu desenho ou modelo comunitário apresenta caráter singular».

77. O grau de exigência tem de ser diferente, caso contrário não teria sido necessário utilizar outro verbo após a conjunção «e».

78. Como a Comissão explica de modo pertinente nas suas observações escritas, ao indicar em que aspetos o seu desenho ou modelo apresenta caráter singular, o requerente especifica o objeto da proteção reivindicada. Deste modo, define o âmbito da comparação com o desenho ou modelo contestado e permite ao requerido, eventualmente, orientar de modo adequado o seu eventual pedido reconvenicional de declaração de nulidade. Esta diferença relativamente ao titular de um desenho ou modelo comunitário registado explica-se, mais uma vez, pela inexistência de formalidades de registo.

79. Além disso, os trabalhos preparatórios confirmam a ideia segundo a qual a diferença entre a necessidade de produzir a prova da divulgação, por um lado, e a mera indicação do caráter singular do desenho ou modelo comunitário não registado, por outro, não é fortuita.

80. Com efeito, enquanto que o artigo 89.º da proposta alterada de Regulamento (CE) do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários da Comissão previa que «o titular do direito [devia] *apresentar provas* que confirmem a sua pretensão de que o desenho ou modelo possui caráter singular»²⁴ para beneficiar da presunção de validade, o Parlamento Europeu propôs que o titular devia «*demonstrar de forma circunstanciada* que o desenho ou modelo possui caráter singular»²⁵.

81. Embora esta redação tenha sido adotada pela Comissão em determinadas versões linguísticas da sua nova proposta alterada de Regulamento do Conselho relativo aos desenhos e modelos comunitários²⁶, o texto que veio finalmente a ser adotado limitou-se a uma mera «indicação» dos elementos que conferem caráter singular ao desenho ou modelo.

23 — V., nomeadamente, Stone, D., *European Union Design Law — A Practitioners' Guide*, Oxford University Press, 2012, n.ºs 18.18 e 18.25; Saez, V. M., «The unregistered Community design», *European Intellectual Property Review*, 2002, vol. 24, n.º 12, p. 585 a 590, em especial p. 589; Otero Lastres, J. M., «Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva ley 20/2003», em *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo XXIV, Instituto de derecho industrial (Universidad de Santiago de Compostela), Madrid — Barcelona, 2004, p. 54 a 90, em especial p. 90; 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», em *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, p. 119 a 198, em especial p. 172 e 176.

24 — COM(1999) 310 final (JO 2000, C 248 E, p. 3). O sublinhado é meu..

25 — Alteração 18 do Parlamento (JO 2001, C 67, p. 340). Texto em itálico no documento original.

26 — V. neste caso a versão francesa (JO 2001, C 62 E, p. 173).

82. Por estas razões, parece-me que exigir ao titular de um desenho ou modelo comunitário não registado que produza a prova do carácter singular do seu desenho ou modelo seria contrário à evolução da vontade do legislador, tal como esta pode ser deduzida dos trabalhos preparatórios e da evolução do texto durante o processo legislativo.

83. Consequentemente, considero que um tribunal de desenhos e modelos comunitários deve necessariamente considerar válido um desenho ou modelo comunitário não registado, para efeitos do artigo 85.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, se o titular provar, por um lado, quando foi feita a primeira divulgação ao público do seu desenho ou modelo e se indicar, por outro, os elementos do seu desenho ou modelo que lhe conferem carácter singular²⁷.

V – Conclusão

84. Atendendo a todas as considerações precedentes, proponho ao Tribunal de Justiça que responda às questões prejudiciais da Supreme Court do seguinte modo:

- 1) O artigo 6.º 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, para que se possa considerar que um desenho ou modelo apresenta carácter singular, a impressão global que tal desenho ou modelo suscita no utilizador informado deve diferir da suscitada nesse utilizador por um ou vários desenhos ou modelos anteriores, tomados individualmente na sua totalidade, e não por uma amálgama de elementos diversos de desenhos ou modelos anteriores.
- 2) Para que um tribunal de desenhos e modelos comunitários considere válido um desenho ou modelo comunitário não registado, para efeitos do artigo 85.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, o titular do desenho ou modelo deve apenas, por um lado, provar quando foi feita a primeira divulgação ao público do seu desenho ou modelo e, por outro, indicar o ou os elementos do seu desenho ou modelo que lhe conferem um carácter singular.

27 — V., neste sentido, Stone, D., *op. cit.*, n.ºs 18.23 e 18.25.