



## Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sétima Secção)

22 de junho de 2016\*

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Desenhos e modelos comunitários — Regulamento (CE) n.º 6/2002 — Artigos 32.º e 33.º — Licença — Registo dos desenhos ou modelos comunitários — Direito de o licenciado instaurar um processo por infração apesar da não inscrição da licença no registo — Direito de o licenciado instaurar um processo por infração para obter a indemnização pelo seu próprio dano»

No processo C-419/15,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia, Alemanha), por decisão de 21 de julho de 2015, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 30 de julho de 2015, no processo

**Thomas Philipps GmbH & Co. KG**

contra

**Grüne Welle Vertriebs GmbH,**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sétima Secção)

composto por: C. Toader, presidente de secção, A. Prechal e E. Jarašiūnas (relator), juízes,

advogado-geral: M. Wathelet,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

— em representação do Governo alemão, por T. Henze, J. Möller e J. Mentgen, na qualidade de agentes,

— em representação do Governo polaco, por B. Majczyna, na qualidade de agente,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

\* Língua do processo: alemão

## Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação dos artigos 32.º, n.º 3, e 33.º, n.º 2, primeiro período, do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários (JO 2002, L 3, p. 1).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Thomas Philipps GmbH & Co. KG à Grüne Welle Vertriebs GmbH, a respeito de uma ação de indemnização pelos danos resultantes da infração de um modelo comunitário, intentada pela Grüne Welle Vertriebs contra a Thomas Philipps.

### Quadro jurídico

- 3 Nos termos do considerando 29 do Regulamento n.º 6/2002:

«É essencial que o exercício dos direitos conferidos por um desenho ou modelo comunitário possa ser garantido de modo eficaz em todo o território da Comunidade.»

- 4 Os artigos 32.º e 33.º do Regulamento n.º 6/2002, cuja interpretação é solicitada, bem como os artigos 28.º e 29.º do mesmo, estão inseridos no título III, sob a epígrafe «Os desenhos e modelos comunitários enquanto objeto de propriedade».

- 5 O artigo 28.º do referido regulamento, sob a epígrafe «Transmissão do desenho ou modelo comunitário registado», prevê:

«A transmissão de um desenho ou modelo comunitário registado deve respeitar as seguintes disposições:

- a) a pedido de uma das partes, a transmissão deve ser inscrita no registo e publicada;
- b) enquanto a transmissão não tiver sido inscrita no registo, o sucessível não pode invocar os direitos conferidos pelo registo;

[...]»

- 6 O artigo 29.º do mesmo regulamento, sob a epígrafe «Direitos reais sobre um desenho ou modelo comunitário registado», dispõe:

«1. Um desenho ou modelo comunitário registado pode ser dado em penhor ou ser objeto de outros direitos reais.

2. A pedido de uma das partes, os direitos mencionados no n.º 1 devem ser inscritos no registo e publicados.»

- 7 Nos termos do artigo 32.º do Regulamento n.º 6/2002, intitulado «Licenças»:

«1. Um desenho ou modelo comunitário pode ser objeto de licenças para a totalidade ou parte da Comunidade. As licenças podem ser exclusivas ou não exclusivas.

[...]

3. Sem prejuízo do disposto no contrato de licença, o licenciado só pode instaurar um processo por infração de um desenho ou modelo comunitário se o respetivo titular para tal der o seu consentimento. No entanto, o titular de uma licença exclusiva pode instaurar um processo deste tipo, se o titular do desenho ou modelo comunitário, após ter sido notificado nesse sentido, não instaurar ele próprio um processo por infração dentro de um prazo razoável.
4. O licenciado pode, para efeitos de obtenção de uma indemnização pelos danos por si sofridos, intervir num processo por infração intentado pelo titular do desenho ou modelo comunitário.
5. A pedido de uma das partes, no caso de um desenho ou modelo comunitário registado, a concessão ou a transmissão de uma licença relativa a esse desenho ou modelo será inscrita no registo e publicada.»
- 8 O artigo 33.º do regulamento, sob a epígrafe «Oponibilidade a terceiros», prevê:
- «1. A oponibilidade a terceiros dos atos jurídicos referidos nos artigos 28.º, 29.º e 32.º é regulada pelo direito do Estado-Membro determinado de acordo com o disposto no artigo 27.º
2. No entanto, no que se refere aos desenhos ou modelos comunitários registados, os atos jurídicos referidos nos artigos 28.º, 29.º e 32.º só são oponíveis a terceiros em todos os Estados-Membros após inscrição no registo. Tais atos são, todavia, oponíveis, antes da sua inscrição, aos terceiros que tenham adquirido direitos sobre o desenho ou modelo comunitário registado após a data do ato em questão, mas que dele tinham conhecimento aquando da aquisição desses direitos.
3. O disposto no n.º 2 não é aplicável a uma pessoa que adquira o desenho ou modelo comunitário registado ou um direito relativo a esse desenho ou modelo por transmissão da totalidade de uma empresa ou por qualquer outra sucessão a título universal.
- [...]»

### **Litígio no processo principal e questões prejudiciais**

- 9 A Grüne Welle Vertriebs é titular de uma licença exclusiva na Alemanha para um modelo comunitário de bolas de lavagem registado sob o número 0008770030-0001 pela EMKER SA, sociedade com sede na Suíça. Esta licença não está inscrita no registo dos desenhos ou modelos comunitários (a seguir «registo»).
- 10 A Thomas Philipps comercializa os seus produtos em mais de 200 filiais e através da internet. Entre outros produtos, distribuía uma bola de lavagem chamada «bola de lavagem com grãos de cerâmica».
- 11 Considerando que este produto era uma contrafação do modelo comunitário de bolas de lavagem registado, e que estava autorizada pelo titular desse modelo a exercer em nome próprio todos os direitos relativos ao mesmo, a Grüne Welle Vertriebs interpelou a Thomas Philipps para que esta se abstivesse de o distribuir, sendo que esta sociedade se comprometeu a fazê-lo.
- 12 Na sequência de um pedido de indemnização e pedidos de medidas de instrução apresentados pela Grüne Welle Vertriebs, o órgão jurisdicional de primeira instância condenou a Thomas Philipps no pedido depois de ter considerado que a recorrente tinha legitimidade para intentar em nome próprio a ação de indemnização. A Thomas Phillips recorreu desta decisão e alega perante o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia , Alemanha) que a Grüne Welle Vertriebs não tem legitimidade e interesse para exercer os direitos relativos ao referido modelo comunitário.

- 13 O Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia ) pergunta, em primeiro lugar, se a Grüne Welle Vertriebs, que, como prevê o artigo 32.º, n.º 3, do Regulamento n.º 6/2002, atua com o consentimento do titular do modelo, tem legitimidade para instaurar o processo, apesar de não estar inscrita no registo como titular da licença. Observa que uma leitura meramente literal desta disposição pode conduzir a uma resposta negativa, mas que a regra enunciada também pode ser entendida no sentido de que apenas rege os casos de aquisição de boa-fé, interpretação à qual conduz a regra enunciada no artigo 33.º, n.º 2, segundo período, deste regulamento.
- 14 Em segundo lugar, o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia ) tem dúvidas a respeito do nexo entre os n.ºs 3 e 4 do artigo 32.º do Regulamento n.º 6/2002. Tendo verificado que a Grüne Welle Vertriebs pede uma indemnização pelos danos por si sofridos com base em lucros cessantes, o órgão jurisdicional de reenvio observa que este pedido só pode ser acolhido, caso o titular do modelo não tenha tentado uma ação, se o artigo 32.º, n.º 3, do referido regulamento autorizar o titular da licença a instaurar em nome próprio uma ação de indemnização. O órgão jurisdicional de reenvio considera que não é claro se esta última disposição apenas permite que os direitos do titular do modelo sejam exercidos por representação ou se deve ser interpretada no sentido de que o processo nela previsto também abrange os pedidos de indemnização em ação intentada em nome próprio pelo titular da licença. Observa, além disso, que o artigo 32.º, n.º 4, deste regulamento também pode ser entendido no sentido de que só este número regula a faculdade de o titular da licença instaurar um processo com esse objetivo.
- 15 Foi nestas condições que o Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia ) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
- «1) Deve o artigo 33.º, n.º 2, primeiro período, do Regulamento (CE) n.º 6/2002 [...] ser interpretado no sentido de que não permite ao titular de uma licença que não está inscrito no registo dos desenhos ou modelos comunitários, propor uma ação por violação de um desenho ou modelo comunitário registado?
- 2) Em caso de resposta negativa à primeira questão: pode o titular o exclusivo de uma licença de um desenho ou modelo comunitário deduzir pedidos de indemnização em ação intentada em seu próprio nome, com o consentimento do titular, nos termos do artigo 32.º, n.º 3, do Regulamento n.º 6/2002 [...], ou só pode intervir numa ação intentada pelo próprio titular do direito por violação dos direitos sobre o desenho ou modelo comunitário, nos termos do n.º 4 do referido artigo?»

## Quanto às questões prejudiciais

### *Quanto à primeira questão*

- 16 Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 33.º, n.º 2, primeiro período, do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o licenciado não pode instaurar um processo por infração do desenho ou modelo comunitário objeto da licença se esta não tiver sido inscrita no registo.
- 17 Decorre do primeiro período do artigo 33.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, nos termos do qual «[n]o que se refere aos desenhos ou modelos comunitários registados, os atos jurídicos referidos nos artigos 28.º, 29.º e 32.º só são oponíveis a terceiros em todos os Estados-Membros após inscrição no registo», que os atos jurídicos em causa são a transmissão do desenho ou modelo comunitário registado, a constituição de direitos reais sobre este e a concessão de licenças. Lido isoladamente, este

período poderia ser interpretado no sentido de que, se a licença não estiver inscrita no registo, o licenciado não pode exercer os direitos conferidos por esta perante terceiros, incluindo contra o contrafator do desenho ou modelo.

- 18 No entanto, na interpretação de uma disposição do direito da União, há que ter em conta não só os seus termos mas também o seu contexto e os objetivos prosseguidos pela regulamentação de que a mesma faz parte (acórdãos de 22 de novembro de 2012, *Brain Products*, C-219/11, EU:C:2012:742, n.º 13, e de 16 de julho de 2015, *Lanigan*, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, n.º 35 e jurisprudência referida).
- 19 Quanto ao contexto em que o artigo 33.º, n.º 2, primeiro período, do Regulamento n.º 6/2002 se inscreve, há que começar por observar que o segundo período deste número atenua a regra enunciada no primeiro período no que respeita aos «terceiros que tenham adquirido direitos» sobre o desenho ou modelo comunitário após a data do ato jurídico em questão, mas que dele tinham conhecimento aquando da aquisição desses direitos. O n.º 3 deste artigo 33.º prevê, por seu lado, uma exceção à regra em relação a uma «pessoa que adquira o desenho ou modelo comunitário registado ou um direito relativo a esse desenho ou modelo» por transmissão da empresa na sua totalidade ou por qualquer outra sucessão a título universal. Assim, uma interpretação simultaneamente literal e sistemática do artigo 33.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 6/2002 confirma a ideia de que este, no seu todo, se destina a reger a oponibilidade dos atos jurídicos visados nos artigos 28.º, 29.º e 32.º do regulamento a terceiros que tenham ou possam ter direitos sobre desenho ou modelo comunitário registado (v., por analogia, acórdão de 4 de fevereiro de 2016, *Hassan*, C-163/15, EU:C:2016:71, n.º 20).
- 20 Importa, em seguida, constatar que o título III do Regulamento n.º 6/2002, do qual consta o artigo 33.º, sob a epígrafe «Os desenhos e modelos comunitários enquanto objeto de propriedade». Por conseguinte, todos os artigos deste título preveem normas relativas aos desenhos e aos modelos comunitários enquanto objetos de propriedade. É esse o caso dos artigos 28.º, 29.º e 32.º deste regulamento, relativos a atos que têm em comum o facto de terem por objeto ou efeito criar ou transferir um direito sobre o desenho ou modelo.
- 21 Por último, há que salientar que, no artigo 32.º, n.º 3, primeiro período, do Regulamento n.º 6/2002, o direito de o licenciado instaurar um processo por infração de um desenho ou modelo comunitário só depende, sem prejuízo do disposto no contrato de licença, do consentimento do titular deste desenho ou modelo.
- 22 Há igualmente que constatar que, de acordo com o artigo 32.º, n.º 5, do Regulamento n.º 6/2002, a inscrição da licença no registo é efetuada a pedido de uma das partes. No entanto, este artigo, à semelhança do artigo 29.º deste regulamento, não contém uma disposição análoga à do artigo 28.º, alínea b), do referido regulamento, nos termos do qual, «[e]nquanto a transmissão não tiver sido inscrita no registo, o sucessível não pode invocar os direitos conferidos pelo registo».
- 23 Além disso, o artigo 28.º, alínea b), do Regulamento n.º 6/2002 seria desprovido de utilidade se o seu artigo 33.º, n.º 2, fosse interpretado no sentido de que obsta a que os atos jurídicos previstos nos artigos 28.º, 29.º e 32.º do regulamento sejam invocados perante terceiros enquanto não forem inscritos no registo.
- 24 Quanto à finalidade da regra consagrada no artigo 33.º, n.º 2, primeiro período, do Regulamento n.º 6/2002, atendendo às conclusões constantes dos n.ºs 19 e 20 do presente acórdão, há que considerar que a inoponibilidade a terceiros dos atos jurídicos visados nos artigos 28.º, 29.º e 32.º do regulamento e que não foram inscritos no registo se destina a proteger quem tem ou pode ter direitos sobre um desenho ou modelo comunitário como objeto de propriedade. Daqui resulta que o artigo 33.º, n.º 2, primeiro período, do referido regulamento não se aplica a uma situação, como a do

processo principal, em que o titular da licença acusa um terceiro de, através da contrafação do desenho ou modelo, ter violado os direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário registado (v., por analogia, acórdão de 4 de fevereiro de 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, n.º 25).

- 25 Atendendo a todos estes elementos, há que responder à primeira questão que o artigo 33.º, n.º 2, primeiro período, do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o licenciado pode instaurar um processo por infração do desenho ou modelo comunitário registado objeto da licença, ainda que essa licença não tenha sido inscrita no registo.

*Quanto à segunda questão*

- 26 Com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 32.º, n.º 3, do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o licenciado pode, no âmbito de um processo por infração de um desenho ou modelo comunitário que instaurou nos termos desta disposição, reclamar a indemnização pelos danos por si sofridos.
- 27 Embora o artigo 32.º, n.º 4, do Regulamento n.º 6/2002 preveja que, para obtenção de uma indemnização pelos danos por si sofridos, o licenciado pode intervir num processo por infração de um desenho ou modelo comunitário instaurado pelo titular do desenho ou modelo comunitário, o artigo 32.º, n.º 3, deste regulamento não precisa se o licenciado pode reclamar a indemnização por esses danos quando o processo por infração previsto por essa disposição é instaurado por ele.
- 28 Importa, porém, ler em conjunto estas duas disposições que preveem um sistema de vias de recurso à disposição do licenciado de um desenho ou modelo comunitário contra o contrafator desse desenho ou modelo comunitário. Estas disposições permitem que o licenciado instaure um processo por infração com o consentimento do titular do desenho ou modelo, ou, em caso de licença exclusiva, depois de ter notificado o titular do desenho ou modelo nesse sentido, caso este não instaure ele próprio o processo por infração dentro de um prazo razoável, ou que o licenciado intervenha no processo por infração instaurado pelo titular do desenho ou modelo. Esta última via é a única à disposição do titular de uma licença não exclusiva que não obtém o consentimento do titular do desenho ou modelo para agir sozinho.
- 29 Se o licenciado pode pedir a indemnização pelos danos por si sofridos intervindo no processo por infração instaurado pelo titular do desenho ou modelo comunitário, nada se opõe a que ele próprio também possa instaurar um processo por infração com o consentimento do titular do desenho ou modelo comunitário ou, se for titular de uma licença exclusiva, sem esse consentimento, em caso de inércia desse titular do desenho ou modelo comunitário depois de ter sido notificado nesse sentido.
- 30 Aliás, faltaria coerência ao sistema descrito no n.º 28 do presente acórdão se o licenciado só pudesse defender os seus interesses intervindo no processo instaurado pelo titular do desenho ou modelo comunitário, ao passo que, para defender interesses comuns, esse licenciado pode instaurar sozinho um processo com o consentimento desse titular, ou mesmo sem esse consentimento nos casos de licença exclusiva.
- 31 Além disso, a possibilidade de o licenciado exigir, no âmbito do processo previsto no artigo 32.º, n.º 3, do Regulamento n.º 6/2002, a indemnização pelos danos por si sofridos respeita o objetivo enunciado no considerando 29 deste regulamento, que consiste em garantir de forma eficaz o exercício dos direitos conferidos por um desenho ou modelo comunitário em todo o território da União, e com a finalidade desta disposição e do artigo 32.º, n.º 4, do referido regulamento, que é a de atribuir ao licenciado vias processuais para instaurar processos por infração e assim defender os direitos que lhe foram conferidos. Impedi-lo de agir com esse objetivo no quadro deste processo torná-lo-ia totalmente dependente do titular do desenho ou modelo comunitário, incluindo em caso de licença exclusiva, no que respeita à obtenção de uma indemnização pelos danos por si sofridos, prejudicando

assim, caso esse titular não agisse, o exercício desses direitos. Por conseguinte, essa proibição seria contrária quer ao objetivo do Regulamento n.º 6/2002 quer à finalidade do artigo 32.º, n.ºs 3 e 4, do mesmo.

- 32 Por conseguinte, importa responder à segunda questão que o artigo 32.º, n.º 3, do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o licenciado pode, no âmbito de um processo por infração de um desenho ou modelo comunitário que instaurou nos termos desta disposição, exigir a indemnização pelos danos por si sofridos.

### **Quanto às despesas**

- 33 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Sétima Secção) declara:

- 1) **O artigo 33.º, n.º 2, primeiro período, 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 o licenciado pode instaurar um processo por infração do desenho ou modelo comunitário registado objeto da licença, ainda que essa licença não tenha sido inscrita no registo dos desenhos ou modelos comunitários.**
- 2) **O artigo 32.º, n.º 3, do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o licenciado pode, no âmbito de um processo por infração de um desenho ou modelo comunitário que instaurou nos termos desta disposição, exigir a indemnização pelos danos por si sofridos.**

Assinaturas