

Versão anonimizada

Tradução

C-123/20 – 1

Processo C-123/20

Pedido de decisão prejudicial

Data de entrada:

4 de março de 2020

Órgão jurisdicional de reenvio:

Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha)

Data da decisão de reenvio:

30 de janeiro de 2020

Demandante e recorrente de «Revision»:

Ferrari SpA

Demandadas e recorridas de «Revision»:

Mansory Design & Holding GmbH

WH

BUNDESGERICHTSHOF (Supremo Tribunal Federal, Alemanha)

DESPACHO

[Omissis]

Proferido em:

30 de janeiro de 2020

[Omissis]

No processo

Ferrari SpA, *[omissis]*Modena, Itália,

demandante e recorrente de «Revision»,

[Omissis]

contra

1. Mansory Design & Holding GmbH, [omissis] Brand,
2. WH, [omissis] Brand,

demandadas e recorridas de «Revision»,

[Omissis]

A Primeira Secção Cível do Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal), na audiência realizada em 14 de novembro de 2019 [omissis],

decidiu:

- II. Suspende a instância.
- II. Submeter ao Tribunal de Justiça da União Europeia as seguintes questões prejudiciais, que têm por objeto a interpretação do artigo 11.º, n.ºs 1 e 2, primeiro período, bem como do artigo 4.º, n.º 2, alínea b), e do artigo 6.º, n.º 1, alínea a), 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):

1. Pode a divulgação de uma imagem global de um produto, nos termos do artigo 11.º, n.ºs 1 e 2, primeiro período, do Regulamento (CE) n.º 6/2002, dar origem a desenhos ou modelos comunitários não registados em relação a partes individuais do produto?
2. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão:

No âmbito da apreciação do carácter singular nos termos do artigo 4.º, n.º 2, alínea b), e do artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 6/2002, qual o critério jurídico a aplicar na determinação da impressão global suscitada por um componente – como, por exemplo, uma parte da carroçaria de um automóvel – incorporado num produto complexo? Em especial, pode atender-se ao facto de, na perceção do utilizador informado, a aparência do componente não desaparecer por completo na aparência do produto complexo, mas apresentar uma certa autonomia e uniformidade, que permite estabelecer uma impressão estética global independente da forma do conjunto?

Fundamentos:

- 1 A. a recorrente, com sede em Itália, é fabricante de automóveis de corrida e de automóveis desportivos. O seu atual modelo de ponta é o Ferrari FXX K, que foi fabricado num número muito reduzido de exemplares e pensado exclusivamente para a condução em pista; não foi homologado para condução em estrada. O Ferrari FXX K foi apresentado ao público pela primeira vez num comunicado de imprensa da recorrente, de 2 de dezembro de 2014, com as seguintes imagens, que revelam uma perspetiva lateral e uma perspetiva frontal do automóvel.



- 2 A edição limitada, pelo preço unitário de 2,2 milhões euros, esgotou em poucos dias. Os automóveis foram disponibilizados em duas versões de modelo diferentes, que diferem visualmente apenas na medida em que, numa versão, a ponta do «V», situada no capô frontal, virada para a frente e para baixo, está pintada na cor de base do automóvel, ao passo que o resto do «V» está pintado de preto, como resulta das seguintes reproduções:

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



- 3 Na outra versão, a seguir reproduzida, a ponta do «V» está também inteiramente pintada de negro:





- 4 A primeira recorrida, da qual a segunda recorrida é gerente, fabrica componentes para os automóveis da recorrente. Desde 2016, comercializa peças como parte dos *kits* de carroçaria para *tuning* («body kits»), para o Ferrari 488 GTB, sob a denominação «4XX». Esses kits de *tuning* permitem alterar o modelo de estrada Ferrari 488 GTB, não limitado em quantidade e disponível desde 2015 pelo preço de catálogo líquido de 172 607 euros. Estão disponíveis os seguintes kits ou acessórios, propostos e comercializados individualmente: «Front kit», «Rear kit», «Side set», «Roof cover» e «Rear wing». O «Front Kit» é comercializado pela primeira recorrida em duas versões diferentes, uma com um «V» uniformemente escuro no capô frontal e, a outra, com um «V» apenas parcialmente preenchido. Em caso de alteração completa, que custa cerca de 143 000 euros, é substituída uma grande parte do revestimento visível da carroçaria. Em março de 2016, no salão automóvel de Genebra, a primeira recorrida apresentou essa alteração, sob a denominação «Mansory Siracusa 4XX», a seguir reproduzida:



- 5 A recorrente considera que, com a oferta de tais componentes, as recorridas violaram um desenho ou modelo comunitário não registado, existente a seu favor. Este consiste na parte do automóvel constituída pelo elemento em forma de V presente no capô do Ferrari FXX K, curvado para a frente e para baixo, pelo elemento em forma de aleta que se projeta longitudinalmente a partir do centro desse elemento («Strake»), pelo *spoiler* dianteiro de duas camadas integrado no para-choques e pela ponta vertical central que liga o *spoiler* dianteiro ao capô (desenho ou modelo reivindicado n.º 1). Afirma que a parte descrita é concebida como uma unidade que confere os traços individuais às linhas do Ferrari FXX K e, ao mesmo tempo, evoca a associação a uma aeronave ou a um carro de Fórmula 1. O desenho ou modelo reivindicado n.º 1 foi criado com a publicação do comunicado de imprensa de 2 de dezembro de 2014.
- 6 A título subsidiário, a recorrente alega ainda ser titular de um desenho ou modelo comunitário não registado no que respeita ao *spoiler* frontal de duas camadas (desenho ou modelo reivindicado n.º 2), que foi criado num comunicado de imprensa de 2 de dezembro de 2014, ou, o mais tardar, em 3 de abril de 2015, através da divulgação de um filme intitulado «Ferrari FXX K - The Making Of», que também foi violado.
- 7 Em apoio do seu recurso, e a título ainda mais subsidiário, a recorrente invoca um desenho ou modelo comunitário não registado (desenho ou modelo reivindicado n.º 3) relativo a outra imagem do automóvel numa perspetiva oblíqua (a seguir reproduzida), constante do comunicado de imprensa de 2 de dezembro de 2014, que se estende à configuração do Ferrari FXX K visível nessa imagem.



- 8 Em quarto lugar, a recorrente invocou pretensões resultantes da proteção contra a contrafação nos termos das disposições em matéria de concorrência desleal. O Ferrari FXX K tem caráter singular relevante do ponto de vista da concorrência relativamente às três características distintivas presentes na zona frontal.
- 9 Em primeira instância, a recorrente pediu que o fabrico, a oferta, a comercialização, a importação, a exportação, a utilização ou a detenção dos componentes fossem proibidos em toda a União, formulando pedidos conexos (junção da contabilidade, retirada e destruição dos produtos, fixação dos danos a ressarcir). O Landgericht (Tribunal Regional) julgou a ação improcedente.
- 10 Em sede de recurso em segunda instância, e tendo em conta a caducidade, em 3 de dezembro de 2017, dos direitos invocados, a recorrente declarou que se verificava a inutilidade superveniente de parte da lide, nomeadamente no respeitante, por um lado, ao pedido de condenação numa prestação de facto negativo, na parte em que assentava em direitos derivados de desenhos ou modelos comunitários, e, por outro, aos pedidos conexos de retirada e de destruição dos produtos. As recorridas aderiram a essa declaração da inutilidade superveniente parcial da lide.
- 11 Em sede de recurso, no que releva para o reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia, a recorrente concluiu pedindo a alteração da sentença proferida em primeira instância e, em especial,
 - a declaração de que as recorridas estão obrigadas, solidariamente, a indemnizar a recorrente por todos os danos sofreu e vier a sofrer pelo facto de, até 3 dezembro de 2017,
 - a recorrida ter, no território da União Europeia, fabricado, oferecido, comercializado, importado, exportado, utilizado ou detido para esses fins «Front Kits» enquanto componentes para automóveis, os quais, independentemente da cor, têm, na parte central, como se vê nas imagens seguintes, a forma correspondente à que é realçada pelas linhas tracejadas a vermelho:



e/ou



com as seguintes características:

- 1 um elemento em forma de V que se estende na parte central ao longo de todo o capô frontal e que, assim, prolonga visualmente o *cockpit* a ponto de dar a impressão de uma cabeça de ave de rapina, em que o elemento em forma de V corresponde a um bico curvo e escuro, pelo menos na parte superior;

- 2 um elemento em forma de aleta saliente a partir do centro deste elemento e colocado longitudinalmente;
- 3 um segundo *spoiler* dianteiro de duas camadas,
 - 3.1 cuja camada superior está pintada na cor de base da carroçaria, estende-se por cerca de metade da largura do automóvel e está ligada à superfície do capô frontal por uma ligação vertical central;
 - 3.2 cuja camada inferior está pintada numa cor contrastada e é mais ampla do que a camada superior,
 - 3.3 na qual se encontra uma fenda horizontal entre a camada superior e a camada inferior,
 - 3.4 na qual a camada superior está ligada à camada inferior, formando as duas camadas uma única superfície;

subsidiariamente,

utilizou, no território da União Europeia, os «Front Kits», «Rear wings», «Side sets» e «Roof covers», enquanto componentes para automóveis desportivos, juntamente com um número formado por dois algarismos colocado na porta do automóvel desportivo, os quais – independentemente da cor – estão de tal forma concebidos que, após a transformação, o automóvel terá o seguinte aspeto:



com as seguintes características:

n.ºs 1 a 3.4 [como no pedido principal]

- 4 uma forma típica de automóveis desportivos, com nariz plano e cauda mais elevada, cujo perfil superior se assemelha a um arco sensivelmente curvado com linhas quase contínuas em toda a extensão do automóvel;

- 5 um *cockpit* escuro com uma janela lateral lenticular;
 - 6 os faróis frontais colocados lateralmente na parte frontal superior, prolongam-se visualmente para trás, até ao guarda-lamas;
 - 7 uma grande entrada de ar situada na parte da porta traseira;
 - 8 uma grande zona pintada na forma de um número em fonte cursiva, sem serifa e em itálico na porta;
 - 9 um arco curvado para baixo na parte lateral do automóvel, que começa por detrás da roda dianteira, descendo num ângulo de 45.º e depois subindo com um traço fino até ao terço superior da roda traseira;
 - 10 em cada canto superior da cauda, uma aleta equipada com um *spoiler* curto e atarracado, que sobressai lateralmente da aleta.
- 12 Foi negado provimento ao recurso em segunda instância da recorrente [omissis]. No recurso de «Revision», admitido pela presente Secção, a recorrente mantém os seus pedidos. As recorridas pedem que seja negado provimento ao recurso de «Revision».
 - 13 B. No que respeita aos pedidos baseados na violação de desenhos ou modelos comunitários não registados, a procedência do recurso de «Revision» depende da interpretação do artigo 11.º, n.ºs 1 e 2, primeiro período, e dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 6/2002, relativo aos desenhos ou modelos comunitários (a seguir «RDM»). Antes de se decidir o recurso, importa, por conseguinte, suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça da União Europeia um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.º, primeiro parágrafo, alínea b), e terceiro parágrafo, TFUE.
 - 14 I. O tribunal de segunda instância declarou improcedentes as pretensões invocadas nos termos das disposições em matéria de desenhos ou modelos e julgou o seguinte a este respeito:
 - 15 O desenho ou modelo reivindicado n.º 1 não foi criado, porquanto a recorrente não demonstrou conclusivamente que se verifica o pressuposto mínimo de uma certa autonomia e uniformidade. Refere-se unicamente a uma parte delimitada de forma arbitrária. Mesmo que se admita que a parte dianteira deve ser vista como um «rosto», os elementos «olhos» (faróis) e «maxilares» (extremidades laterais do *spoiler*), não mencionados pela recorrente, também estão lá incluídos. O desenho ou modelo reivindicado n.º 2 também não existe, devido à falta de uniformidade. Embora se possa presumir que o desenho ou modelo reivindicado n.º 3 tenha sido criado, este não revela, contudo, um âmbito de proteção suficientemente amplo para justificar a existência de uma violação. A liberdade de criação do designer do Ferrari FXX K estava de tal forma limitada pela densidade dos desenhos ou modelos que só era possível supor um âmbito de proteção médio. À luz destes elementos, a impressão global não é suficientemente coerente.

- 16 II. No que respeita aos pedidos baseados na violação de desenhos ou modelos comunitários não registados, a procedência do recurso de «Revision» depende da interpretação que deve ser dada ao artigo 11.º, ao artigo 4.º, n.º 2 e ao artigo 6.º, n.º 1, do RDM, à luz da questão de saber se e em que condições um desenho ou modelo não registado pode existir sobre componentes de um produto complexo.
- 17 1. As partes do automóvel Ferrari FXX K (modelos reivindicados n.ºs 1 e 2), reivindicadas pela recorrente como desenhos ou modelos, constituem componentes de um produto complexo na aceção do artigo 4.º, n.º 2, do RDM.
- 18 a) O artigo 3.º, alínea b), do RDM define o produto como qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre outros, os componentes para montagem num produto complexo, as embalagens, as formas de apresentação, os símbolos gráficos e os caracteres tipográficos, mas excluindo os programas de computador. Segundo o artigo 3.º, alínea c), do RDM, o produto complexo designa qualquer produto composto por componentes múltiplos suscetíveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados para o montar novamente. Na falta de definição no regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários, o conceito de componente deve ser entendido de acordo com a linguagem comum [Acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de dezembro de 2017 (Acacia e D'Amato, C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, n.º 64)]. Pela expressão «componentes de produtos complexos», o regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários visa, assim, os múltiplos componentes, concebidos para serem montados num artigo industrial ou artesanal complexo, suscetíveis de serem retirados para o desmontar e o recolocar em tal artigo, e em cuja ausência este produto complexo não pode ser objeto de uma utilização normal [v. Tribunal de Justiça (Acórdão de 20 de dezembro de 2017, Acacia e D'Amato, C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, n.º 65)].
- 19 b) Assim, a parte do automóvel Ferrari FXX K, reivindicada pela recorrente como desenho ou modelo n.º 1, constituída pelo elemento em forma de V presente no capô dianteiro, curvado para baixo e para a frente, pelo elemento em forma de aleta que se projeta longitudinalmente a partir do centro desse elemento («Strake»), pelo *spoiler* dianteiro com duas camadas integrado no para-choques e pela ponta vertical central que liga o *spoiler* dianteiro ao capô, constitui um componente de um produto complexo. Esta parte é composta por componentes concebidos para serem montados num automóvel industrial, suscetíveis de serem retirados para o desmontar e recolocar em tal automóvel, e em cuja ausência este automóvel não pode ser objeto de uma utilização normal. O mesmo é válido para as partes reivindicadas pela recorrente como desenho ou modelo n.º 2 (*spoiler* dianteiro de duas camadas do Ferrari FXX K)
- 20 2. No presente caso é necessário determinar se, e em que condições, uma parte da carroçaria de um automóvel, enquanto componente de um produto complexo, pode ser protegida como desenho ou modelo comunitário não registado.

- 21 a) Importa esclarecer, antes de mais, se a publicação da imagem global de um produto pode dar lugar a um desenho ou modelo comunitário não registado em relação a partes individuais do produto (primeira questão prejudicial).
- 22 aa) Nos termos do artigo 11.º, n.º 1, do RDM, um desenho ou modelo que preencha os requisitos definidos na secção 1 do RDM 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. Nos termos do artigo 11.º, n.º 2, primeiro período, do RDM, 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. Nos termos do artigo 3.º, alínea a), do RDM, entende-se, para efeitos do presente regulamento, por desenho ou modelo a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das suas características, nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação.
- 23 bb) No que respeita a desenhos ou modelos registados, a presente Secção decidiu que, em aplicação das disposições em matéria de desenhos ou modelos harmonizadas, ao nível do direito da União, pelo regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários e pela Diretiva 98/71/CE, o pedido de registo de um produto no seu todo como desenho ou modelo não confere proteção às partes ou elementos desse produto. Não resulta da redação do regulamento relativo aos desenhos ou modelos, nem da Diretiva 98/71/CE, que a proteção possa ser reivindicada para partes ou elementos, isoladamente considerados, de um desenho ou modelo registado. Também não há que proteger as partes ou elementos de um desenho ou modelo, uma vez que, de acordo com a definição constante do artigo 3.º, alínea a), do RDM, é possível obter a proteção da aparência de partes ou elementos de um produto como desenho ou modelo *[omissis]*. A segurança jurídica exige que se proteja como desenho ou modelo unicamente as formas externas de partes de um produto que foram inscritas no registo enquanto formas externas de partes de um produto. Só nessa condição é que o público interessado poderá determinar de forma fiável, na sequência de uma pesquisa de desenhos ou modelos, o que é objeto da proteção dos desenhos ou modelos. Em contrapartida, se partes de desenhos ou modelos registados puderem igualmente ser protegidas como desenhos ou modelos, muitas vezes não será claro se, e em que medida, as partes de um desenho ou modelo registado gozam dessa proteção. É possível e razoável que o requerente esclareça se pede a proteção da forma externa de um produto (no seu todo) ou de parte de um produto *[omissis]*.
- 24 cc) De acordo com o disposto no artigo 3.º, alínea a), do RDM, resulta claro que pode igualmente existir um desenho ou modelo comunitário não registado para uma parte de um produto. Quando, porém, não é a imagem da parte de um produto, mas sim e apenas a imagem do produto complexo que é divulgada ao

público, nos termos do artigo 11.º, n.º 1, do RDM, coloca-se a questão de saber se essa divulgação pode criar um desenho ou modelo comunitário não registado para partes do produto representado no seu todo, de forma análoga ao que sucede com o desenho ou modelo registado. A presente Secção tende a considerar que a divulgação da imagem de um produto complexo pode dar origem a um desenho ou modelo comunitário não registado para este último, mas não para as suas partes. Esta tese promove a segurança jurídica, porquanto esclarece que a reivindicação da proteção para partes de produtos requer uma divulgação específica, por exemplo, através da reprodução da parte correspondente ou da sua identificação dentro da imagem global *[omissis]*. De acordo com outra tese, a divulgação de um produto complexo pode igualmente incluir a divulgação dos seus componentes, garantindo a sua proteção, desde que esse efeito seja reconhecível pelos operadores do setor *[omissis]*. Todavia, a análise da reconhecibilidade do efeito gerador de proteção, nomeadamente no que respeita à possibilidade de utilização das partes também noutros produtos *[omissis]*, padece de incertezas significativas.

- 25 O Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 21 de setembro de 2017 [Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P e C-405/15 P, EU:C:2017:720)], proferido no âmbito de um processo de declaração da nulidade de um desenho ou modelo registado, não esclarece de forma suficiente a primeira questão prejudicial.
- 26 b) Podendo a divulgação de uma imagem de um produto complexo igualmente produzir um efeito protetor em relação às partes do produto, importa ainda especificar as condições em que pode surgir um desenho ou modelo comunitário não registado para partes do produto (segunda questão prejudicial).
- 27 aa) Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, do RDM, um desenho ou modelo será protegido enquanto desenho ou modelo comunitário na medida em que seja novo e possua carácter singular. Nos termos do n.º 2 da referida disposição, um desenho ou modelo aplicado ou incorporado num produto que constitua um componente de um produto complexo só é considerado novo e possuidor de carácter singular: a) se o componente, depois de incorporado no produto complexo, continuar visível durante a utilização normal deste último e b) se as características visíveis do componente satisfizerem, enquanto tal, os requisitos de novidade e singularidade. Nos termos do n.º 3 da mesma disposição, a utilização normal designa o uso do produto pelo utilizador final, excluindo as medidas de conservação, manutenção ou reparação. Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea a), do RDM, considera-se que um desenho ou modelo não registado 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, antes da data em que o desenho ou modelo para o qual é reivindicada proteção tiver sido pela primeira vez divulgado ao público.
- 28 bb) As partes da carroçaria reivindicadas pela recorrente como desenho ou modelo comunitário não registado, depois de incorporadas nos automóveis fabricados pela

recorrente, são visíveis durante a utilização normal destes, pelo que é cumprida a condição prevista no artigo 4.º, n.º 2, alínea a), do RDM.

- 29 cc) No caso de um componente incorporado num produto complexo, como as partes da carroçaria de um automóvel que estão em causa no presente processo, coloca-se a questão de saber qual é o critério jurídico a aplicar na apreciação do carácter singular na aceção do artigo 4.º, n.º 2, alínea b), e do artigo 6.º, n.º 1, alínea a), do RDM, para efeitos da determinação da impressão global.
- 30 O carácter singular verifica-se quando, relativamente ao componente, o utilizador informado tem uma impressão global diferente da suscitada por um outro componente. Um desenho ou modelo aplicado ou incorporado num produto que constitua um componente de um produto complexo tem carácter singular se o componente, depois de incorporado no produto complexo, continuar visível durante a utilização normal deste (o que acontece no caso em apreço) e se tais características visíveis do componente satisfizerem, enquanto tal, as condições de singularidade. Isto pressupõe que a impressão global suscitada no utilizador informado por essas características visíveis do componente difere da impressão global suscitada nesse utilizador pelas características visíveis de outro componente. Segundo a jurisprudência da presente Secção, a função do desenho ou modelo e do design é estimular, através do seu efeito na percepção das formas (e das cores), a impressão estética suscitada pela observação do produto. A coerência da impressão global não pode, portanto, ser apreciada independentemente do modo como o produto é percebido no âmbito de uma utilização normal do mesmo *[omissis]*.
- 31 Quanto aos desenhos ou modelos registados nos termos do § 1, n.º 1, da versão anterior da *Geschmacksmustergesetz* (Lei relativa aos Desenhos ou Modelos), a presente Secção decidiu que uma parte de um desenho ou modelo requerido podia gozar de forma autónoma da proteção conferida ao desenho ou modelo, desde que preenchesse, *de per se*, os requisitos de novidade e de singularidade e apresentasse um certo grau de autonomia e uniformidade que permitisse identificar uma impressão estética global da sub-conjugação, independente da forma complexa *[omissis]*. Todavia, ao abrigo das disposições em matéria de desenhos ou modelos harmonizadas a nível da União pelo Regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários e pela Diretiva 98/71/CE, esses critérios já não podem ser aplicados ao desenho ou modelo registado, uma vez que, nos termos dessas disposições, não é possível conferir às partes uma proteção derivada de um desenho ou modelo registado *[omissis]*.
- 32 No entender da presente Secção, mesmo no caso de um desenho ou modelo não registado para um componente de um produto complexo, o componente só terá carácter singular se, na percepção do utilizador informado, a sua forma externa não desaparecer inteiramente na forma externa do produto complexo, mas sim apresentar uma certa autonomia e uniformidade, que permita identificar uma impressão estética global independente da forma complexa.

[Omissis]

DOCUMENTO DE TRABALHO