



No âmbito de ações de contrafação, presume-se que um desenho ou modelo comunitário não registado é válido se o seu titular indicar em que medida o mesmo apresenta um caráter singular

O caráter singular deve apreciar-se por referência não a possíveis combinações de elementos retirados de diferentes desenhos e modelos anteriores, mas a um ou vários desenhos ou modelos singulares previamente divulgados ao público

O regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários¹ dispõe que os desenhos e modelos (registados ou não) são protegidos a nível da União desde que sejam novos (não divulgação anterior ao público) e possuam caráter singular (a impressão global que produzem num utilizador atento deve diferir da produzida pelos desenhos ou modelos anteriores).

Em 2005, a Karen Millen Fashion (KMF), uma sociedade britânica especializada no fabrico e venda de artigos de vestuário para senhoras, criou e pôs à venda na Irlanda uma camisa de riscas (numa versão azul e numa versão castanho-pedra), bem como uma blusa de malha preta. Representantes da Dunnes Stores, uma cadeia de armazéns irlandesa, adquiriram exemplares destas peças de vestuário num dos estabelecimentos irlandeses da KMF. Em seguida, a Dunnes mandou fabricar cópias destas peças de vestuário antes de as pôr à venda nas suas lojas irlandesas no final de 2006.

Em janeiro de 2007, a KMF intentou uma ação nos órgãos jurisdicionais irlandeses para impedir a Dunnes de utilizar os seus desenhos ou modelos não registados. A KMF pretende também obter uma indemnização pela utilização não autorizada dos desenhos ou modelos em causa.

A Dunnes afirma que, por não ter feito prova do caráter singular dos referidos desenhos ou modelos, a KMF não é titular de um desenho ou modelo comunitário não registado. Nesse contexto, a Dunnes alega que o caráter singular deve ser apreciado por referência não só a um ou a vários desenhos ou modelos singulares previamente divulgados ao público, mas também a combinações de elementos isolados, retirados de vários desenhos ou modelos anteriores. Assim, no entender da Dunnes, um novo desenho ou modelo não pode apresentar caráter singular uma vez que se trata de uma simples combinação de elementos específicos ou de partes de desenhos ou modelos anteriores.

A Supreme Court (Supremo Tribunal da Irlanda), à qual o litígio foi submetido, pergunta ao Tribunal de Justiça se, por um lado, o caráter singular dos desenhos ou modelos em causa deve ser apreciado unicamente por referência a um ou a vários desenhos ou modelos individuais anteriores ou também por referência a combinações de elementos isolados, retirados de vários desenhos ou modelos anteriores. Por outro lado, o órgão jurisdicional irlandês pretende saber se o titular de um desenho ou modelo não registado deve fazer prova de que o seu desenho ou modelo apresenta caráter singular ou se é bastante indicar o que constitui tal caráter.

No seu acórdão hoje proferido, o Tribunal constata, em primeiro lugar, que **o caráter singular de um desenho ou modelo** com vista à concessão de uma proteção a título do regulamento **deve**

¹ 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).

ser apreciado por referência a um ou a vários desenhos ou modelos precisos, individualizados, determinados e identificados de entre o conjunto de desenhos ou modelos anteriormente divulgados ao público. Por conseguinte, esta apreciação não se pode fazer por referência a uma combinação de elementos específicos e isolados, retirados de vários desenhos ou modelos anteriores.

Em segundo lugar, o Tribunal salienta que, no âmbito de ações de contrafação, o regulamento institui **uma presunção de validade dos desenhos ou modelos comunitários não registados**, de modo que, nesses processos, o titular de um desenho ou modelo comunitário não registado não está obrigado a provar o carácter singular deste. O titular deve, portanto, indicar simplesmente em que é que consiste o carácter singular do seu desenho ou modelo, isto é, deve identificar o elemento ou os elementos do desenho ou modelo em causa que, em seu entender, lhe conferem esse carácter. Todavia, o requerido pode sempre contestar a validade do desenho ou modelo em causa.

NOTA: O reenvio prejudicial permite aos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros, no âmbito de um litígio que lhes seja submetido, interrogar o Tribunal de Justiça sobre a interpretação do direito da União ou sobre a validade de um ato da União. O Tribunal de Justiça não resolve o litígio nacional. Cabe ao órgão jurisdicional nacional decidir o processo em conformidade com a decisão do Tribunal de Justiça. Esta decisão vincula também os outros órgãos jurisdicionais nacionais aos quais seja submetido um problema semelhante.

Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal de Justiça.

O [texto integral](#) do acórdão é publicado no sítio CURIA no dia da prolação

Contacto Imprensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667