

Processo C-323/24**Resumo do pedido de decisão prejudicial em aplicação do artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça****Data de entrada:**

2 de maio de 2024

Órgão jurisdicional de reenvio:

Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Alicante (Tribunal de Comércio n.º 1 de Alicante, Espanha)

Data da decisão de reenvio:

13 de dezembro de 2023

Demandante:

Deity Shoes, S. L.

Demandada:

Mundorama Confort, S. L.

Stay Design, S. L.

Objeto do processo principal

Propriedade intelectual – Desenhos ou modelos comunitários – Âmbito da proteção – Novidade – Caráter singular – Atividade efetiva de conceção – Características da aparência do calçado – Personalização de componentes num catálogo previamente existente – Grau de personalização exigido – Liberdade de conceção do criador – Possibilidade de proteger a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto que é produzido com base em tendências de moda conhecidas.

Objeto e fundamento jurídico do pedido de decisão prejudicial

Pedido de decisão judicial de interpretação – Artigo 267.º TFUE – Interpretação dos artigos 4.º, 5.º, 6.º, 14.º e 25.º do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários (a seguir «Regulamento (CE) n.º 6/2002» ou «RDMC»).

Questões prejudiciais

a. Para que um desenho ou modelo seja abrangido pelo regime de proteção previsto no Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, é necessário que exista uma atividade efetiva de conceção, de modo a que esta resulte do esforço intelectual do seu criador? E, neste sentido, pode considerar-se que a combinação de componentes com base em modelos cujas características da aparência são em grande parte previamente especificadas pelas empresas de *trading*, de modo que as alterações de certos elementos devem ser consideradas pontuais e acessórias, constitui uma atividade efetiva de conceção?

b. Em relação ao que precede, é possível considerar que a totalidade ou uma parte da(s) característica(s) da aparência de um produto resultante da personalização de desenhos ou modelos incluídos em catálogos de empresas de *trading* chinesas tem caráter singular na aceção do artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, quando a atividade do titular do desenho ou modelo consista apenas na sua comercialização no EEE sem introduzir alterações ou alterando de forma pontual componentes (como solas, rebites, cordões para calçado, fivelas, etc.) e as características da aparência sejam em grande parte previamente especificadas pelas referidas empresas? É relevante, a este respeito, o facto de os componentes também não serem concebidos pelo comerciante europeu, uma vez que são incluídos no catálogo da própria empresa de *trading*?

c. Deve o artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, ser interpretado no sentido de que uma pessoa que se limitou a personalizar um desenho ou modelo já incluído no catálogo de uma empresa de *trading* através da alteração de componentes também disponibilizados pelo *trader* e que não foram concebidos pelo comerciante europeu, pode ser considerada a criadora desse desenho ou modelo? Neste sentido, para se poder invocar a autoria de um desenho ou modelo, é exigível que se faça prova de um certo grau de personalização de modo a que seja provado que a versão final se afasta significativamente do desenho conforme concebido originalmente?

d. Não obstante o que precede, num caso como o vertente, dadas as características do calçado concebido com base em coleções de amostras dos operadores comerciais e, na medida em que o «desenho» consiste apenas na seleção de desenhos ou modelos anteriores incluídos numa coleção de amostras e, se for caso disso, à alteração de alguns dos seus componentes constantes de um catálogo que o próprio fabricante (empresa de *trading*) disponibiliza, acompanhando tudo as tendências da moda, deve considerar-se que tais tendências: a) limitam a liberdade do criador, de modo que pequenas diferenças entre o desenho ou modelo registado (ou não registado) e outro modelo podem ser suficientes para criar uma impressão global diferenciada ou, pelo contrário, b) afetam a singularidade do desenho registado (ou não registado), de modo que esses elementos ou componentes revestem uma importância menor na impressão

global que produzem no utilizador informado, na medida em que resultam de tendências de moda conhecidas, quando comparados com outro modelo?

Disposições de direito da União invocadas

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia: artigo 17.º, n.º 2

Artigos 4.º, 5.º, 6.º, 14.º e 25.º do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários

Disposições de direito nacional invocadas

1. Jurisprudência.

1.1. STS, Civil sección 1 (Acórdão do Supremo Tribunal, Seção Cível I) de 25 de junho de 2014 (ROJ: STS 2804/2014 - ECLI:ES:TS:2014:2804):

«1. – Ao definir o âmbito da proteção conferida pelo desenho ou modelo industrial que tenha sido objeto de registo, o art. 9.º, n.º 1, da Diretiva 1998/71/CE dispõe que este “abrange todos os desenhos e modelos que não suscitem uma impressão global diferente no utilizador informado”. E o n.º 2 acrescenta: “[n]a apreciação do âmbito de proteção, deve ser tomado em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do seu desenho ou modelo”.

2. – O Tribunal Geral considerou que “o grau de liberdade do criador de um desenho ou modelo se define, designadamente, a partir das limitações ligadas às características impostas pela função técnica do produto ou de um elemento do produto, ou, ainda, pelas prescrições legais aplicáveis ao produto. Estas limitações levam a uma normalização de determinadas características, que se tornam então comuns aos desenhos ou modelos aplicados ao produto em causa” (Acórdão do Tribunal Geral de 21 de novembro de 2013, T-337/12).

Por outro lado, recusou que uma tendência geral em matéria de *design* pudesse ser considerada um fator de limitação da liberdade do criador, uma vez que é precisamente esta liberdade do criador que lhe permite descobrir novas formas, novas tendências, ou ainda inovar no âmbito de uma tendência existente (Acórdãos do Tribunal Geral de 22 de junho de 2010, T-153/08, e de 13 de novembro de 2012, processos apensos T-83/11 e T-84/11).

Embora estes acórdãos tenham sido proferidos em relação ao Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, os ensinamentos que deles decorrem são igualmente aplicáveis à Diretiva 1998/71/CE, de 13 de outubro de 1998, uma vez que o tratamento dado a esta questão é idêntico em ambos os instrumentos.

3. – Consciente de que a questão não é pacífica, a Secção considera que as tendências da moda, interpretadas em sentido lato, não constituem um elemento que limite a liberdade do criador, porquanto operam a nível da apreciação da singularidade do desenho ou modelo registado e, conseqüentemente, do âmbito da proteção concedida ao seu titular e do grau de diferenciação que deve existir no desenho ou modelo do concorrente para que suscite uma impressão global diferente.

Se tais tendências eram anteriores ao pedido de registo do desenho ou modelo, ou seja, se o desenho ou modelo registado tiver acompanhado as tendências de mercado existentes à data do pedido, tal comportará uma diminuição da sua singularidade. Por conseguinte, conforme foi argumentado anteriormente, se as semelhanças que o produto considerado transgressor apresenta relativamente ao desenho ou modelo registado recaírem sobre elementos que respondem às tendências da moda existentes à data do pedido de registo, estes elementos terão menor importância na impressão global que produzem no utilizador informado, devendo considerar-se que os dois desenhos ou modelos provocam uma impressão global diferente no utilizador informado, pelo que não se pode concluir pela existência de uma infração, mesmo que o grau de diferenciação seja inferior ao que seria exigido se o desenho ou modelo registado não tivesse em conta essas tendências da moda.

Se, pelo contrário, essas tendências da moda forem posteriores ao registo do desenho ou modelo industrial, de modo que se possa inferir que este possui um grau considerável de singularidade por ter conseguido antecipar as tendências da moda, ou mesmo por ter sido decisivo na evolução dessas tendências, essa maior singularidade não pode ser diluída permitindo que os concorrentes comercializem produtos cujo modelo ou desenho é semelhante, e que não provoquem uma impressão global diferente no utilizador informado, sob o pretexto de que a liberdade do autor do desenho ou modelo posterior é limitada pelas exigências da moda.

4. – Do que precede decorre que a interpretação da legislação nacional aplicável à luz do texto e da finalidade da diretiva não exigia que se considerasse que as tendências do mercado constituem um limite à liberdade do criador para efeitos de determinação do grau de proteção do desenho ou modelo registado sob a égide do Estatuto espanhol da propriedade industrial (EPI).»

Apresentação sucinta dos factos e do processo principal

- 1 Em 10 de dezembro de 2021, a DEITY SHOES S. L. intentou uma ação de contrafação contra a MUNDORAMA CONFORT S. L. e a STAY DESIGN S. L.
- 2 Em 12 de abril de 2022, a MUNDORAMA CONFORT S.L. e a STAY DESIGN S.L. contestaram por meio da apresentação de um pedido reconvenicional com vista à declaração de nulidade dos desenhos ou modelos da demandante.

- 3 A DEITY SHOES S.L. respondeu ao pedido reconvenicional em 24 de maio de 2022.
- 4 A DEITY SHOES intenta ações por violação de desenhos ou modelos comunitários, quer registados quer não registados, relativamente a vários modelos de sapatos contra a MUNDORAMA CONFORT S. L. e a STAY DESIGN S. L.
- 5 Por seu turno, a MUNDORAMA CONFORT S.L. e a STAY DESIGN S.L. invocam em relação a certos modelos, mediante pedido reconvenicional, o direito de uso anterior previsto no artigo 22.º, n.º 1, do RDCM e, para efeitos do processo principal, a nulidade dos modelos da DEITY SHOES por falta de novidade e de carácter singular.
- 6 Alegam também que não existe nenhuma inovação na elaboração dos desenhos ou modelos, uma vez que se trata de empresas que comercializam produtos disponibilizados por empresas de *trading* estabelecidas inteiramente na China.
- 7 A este respeito, é consensual que as duas empresas operam no mesmo setor da comercialização de artigos de calçado.
- 8 Não são empresas dedicadas à inovação, mas à aquisição de calçado na China, num mercado em que os fatores pertinentes são o volume e o preço.
- 9 É, com efeito, facto assente que o processo de comercialização de artigos de calçado consiste no seguinte:
 - i) os fornecedores das partes são empresas de *trading*, todas elas com sede na China, que lhes dão assistência no que respeita à totalidade das importações e exportações de produtos;
 - ii) as empresas de *trading* chinesas fornecem ao pessoal relevante das partes – em regra, perfis de vendas e de *marketing* – várias amostras de produtos;
 - iii) o pessoal relevante encarrega-se da análise dos produtos constantes das coleções de amostras e propõem aos fornecedores alterações pontuais das suas características (como por exemplo a cor, algum material, o posicionamento das fivelas, dos cordões para calçado e de outros elementos decorativos);
 - iv) Uma vez acordadas as características do produto final, os fornecedores chineses enviam as mercadorias para Espanha, juntamente com os correspondentes certificados que especificam o processo de personalização do calçado.
- 10 É, com efeito, pacífico que os cuja titularidade a DEITY SHOES invoca são modelos personalizados com base nos modelos disponibilizados pelas empresas de *trading* chinesas através dos seus catálogos.

- 11 Não foram apresentados certificados de personalização que permitam ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar as alterações efetuadas em cada um dos modelos.
- 12 Não está provado que a demandante disponha de uma equipa de conceção ou que os modelos relativamente aos quais é alegada a violação tenham sido objeto de uma atividade efetiva de conceção. Trata-se, quando muito, de modelos nos quais foram introduzidas algumas alterações face ao modelo de base proposto nos catálogos da empresa de *trading* chinesa.
- 13 Ou seja, se tivermos em conta as características da aparência dos modelos comercializados, estas são maioritariamente especificadas previamente no modelo disponibilizado pelo fornecedor chinês, pelo que as alterações de certos elementos devem ser consideradas pontuais e acessórias (como, por exemplo, a cor, algum material, o posicionamento das fivelas, dos cordões para calçado e de outros elementos decorativos).
- 14 Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, o preço é um elemento muito importante neste setor e qualquer alteração ao modelo de base, que implique uma maior personalização, conduz a um aumento dos custos, reduzindo as margens de lucro dos comerciantes europeus. Por conseguinte, não existe um verdadeiro incentivo no sentido de efetuar alterações consideráveis aos modelos de base disponibilizados pelos fornecedores de *trading* chineses.
- 15 As alterações introduzidas em elementos pontuais como a cor, algum material, a sola, o posicionamento das fivelas, dos cordões para calçado e de outros elementos decorativos, são previstas no próprio catálogo disponibilizado pela empresa de *trading*.
- 16 Por último, os modelos registados e não registados não apresentam componentes de moda. Com efeito, são concebidos com base nas tendências de moda conhecidas para garantir a venda das grandes encomendas feitas às fábricas na China. Com efeito, pode depreender-se que, tratando-se de um setor em que os principais fatores a ter em conta são o volume e o preço, a margem de atuação dos estilistas é muito limitada, em comparação com outros tipos de calçado com uma componente de moda que se mantém durante várias estações, uma vez que não há investimento em inovação.
- 17 Trata-se, portanto, de modelos que reproduzem tendências estéticas populares no mundo da moda e que são produzidos em massa por empresas de *trading* de baixo custo para serem subsequentemente comercializados no mercado da União Europeia.

Argumentos essenciais das partes no processo principal

A. Pela DEITY SHOES

- 18 No que se refere à primeira questão, a demandante DEITY SHOES salienta que, sempre que se considere que um desenho ou modelo preenche os requisitos da novidade e do carácter singular, não se pode negar que existe um «esforço intelectual» ou uma «atividade efetiva de conceção» subjacente. Por conseguinte, considera que não há que submeter a primeira questão prejudicial. No entanto, caso se decida fazê-lo, considera que a questão deve ser formulada de forma diferente, propondo o seguinte: «Deve o Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários ser interpretado no sentido de que exige, para que se possa beneficiar da proteção nele prevista, que o criador envide um esforço intelectual superior ao da configuração da aparência da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das suas características de, nomeadamente, linha, contorno, cor, forma, textura ou material do próprio produto ou da sua ornamentação.»
- 19 Quanto à segunda questão, salienta que o facto de as alterações serem efetuadas com base em opções «previstas no próprio catálogo» da empresa de *trading* é irrelevante. Além disso, é sabido que os componentes do calçado são concebidos e fabricados pela indústria auxiliar de componentes e que raramente são vendidos em regime de exclusividade. Por último, para responder à questão, há que ter em conta o tipo e o número de componentes disponibilizados pela hipotética empresa de *trading*, bem como a possibilidade de o criador incorporar componentes de terceiros, uma vez que nenhum fabricante ou comerciante de componentes para calçado dispõe de um catálogo ilimitado, nem o catálogo limita as opções do criador para incorporar componentes de terceiros. Além disso, há que ter em conta que um catálogo limitado de componentes pode dar origem a um número infinito de possibilidades formais, tal como as combinações de 27 letras permitem desenvolver toda a língua espanhola. Por conseguinte, a demandante considera que não há que submeter a segunda questão prejudicial.
- 20 No que diz respeito à terceira questão, a demandante considera que, no que se refere ao requisito de um certo grau de «personalização», o RDMC já prevê que a condição a preencher pela combinação de características ou componentes é que a combinação de componentes seja nova, ou seja, não tenha sido anteriormente disponibilizada ao público, e tenha um carácter singular, ou seja, a impressão global produzida pelo desenho ou modelo nos utilizadores informados deve ser diferente da impressão global produzida por qualquer outro desenho ou modelo que tenha sido disponibilizado ao público.
- 21 A este respeito, não é claro por que razão o caso de uma empresa que tenha como fornecedor uma empresa de *trading* chinesa deve ser tratado de forma diferente de qualquer outro desenho ou modelo em que componentes ou características isoladas de desenhos ou modelos conhecidos, quer constem ou não de um

catálogo, provenientes da China ou de qualquer outro país, são combinados ou fazem parte do património de formas conhecidas.

- 22 No que respeita à última questão submetida, a demandante alega, em substância, que o facto de o desenho ou modelo ser obtido através da combinação de vários componentes que uma empresa contém num catálogo não limita a liberdade do criador, uma vez que este pode ter em vista uma impressão global diferente da impressão global produzida por qualquer outro modelo de calçado que tenha sido disponibilizado ao público, quer através de uma combinação diferente de componentes que seja nova e tenha carácter singular, quer alterando um desses componentes. Acrescenta que tal sucede com todos os criadores de modelos de calçado.

B. Pela MUNDORAMA CONFORT S. L. e a STAY DESIGN S. L.

- 23 No que diz respeito à primeira questão prejudicial, as demandadas MUNDORAMA CONFORT S.L. e STAY DESIGN S.L. alegam que é efetivamente necessário que seja submetida, na medida em que o cerne da questão reside em determinar se o RDMC é dotado de uma flexibilidade tal que permite o acesso à proteção de qualquer desenho ou modelo, independentemente de esse desenho ou modelo resultar ou não de um processo criativo prévio que constitua uma «atividade efetiva de conceção». Reconhecem, no entanto, que o artigo 4.º, n.º 1, do regulamento e o artigo 25.º, n.º 1, alínea b) são omissos quanto ao processo criativo e que a própria redação do RDMC não parece impor nada nesse sentido. No entanto, consideram que tal não pode ser excluído com base num critério de interpretação hermenêutica.
- 24 Por conseguinte, concluem que se deve perguntar se o Regulamento (CE) n.º 6/2002 exige, para ser abrangido pela proteção que confere tanto aos desenhos e modelos registados como aos não registados, que o desenho ou modelo seja o resultado do esforço intelectual do seu criador e não um produto que é produzido com base em tendências conhecidas, com pequenas alterações ao catálogo da própria empresa de *trading* chinesa e sem componentes de moda?
- 25 Quanto à segunda questão, consideram que o cerne desta, que está intimamente ligada à primeira, reside em saber se i) o RDMC é dotado de uma flexibilidade tal que permite o acesso à proteção conferida a quaisquer desenhos ou modelos que tenham (ou não) sido objeto de uma mera «personalização» dos seus componentes; e se ii) é relevante que estes componentes não sejam o resultado de «uma atividade efetiva de conceção», sendo disponibilizados por fornecedores de *trading* chineses a todos os operadores do setor.
- 26 A este respeito, consideram que a segunda questão deve ser reformulada do seguinte modo: *é relevante para a concessão da proteção da aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, nos termos do Regulamento (CE) n.º 6/2002, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, que nenhum dos seus componentes resulte do esforço intelectual do seu criador, mas que sejam*

componentes incluídos no catálogo de um fornecedor, quando esse catálogo não é disponibilizado exclusivamente a uma empresa, mas a todos os operadores do setor? Ou, pelo contrário, é relevante para a concessão da proteção à aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, nos termos do Regulamento (CE) n.º 6/2002, o facto de o requerente ou o seu titular se ter limitado a personalizar um desenho ou modelo anterior disponibilizado pelos fornecedores através da alteração de componentes também disponibilizados pelo fornecedor no seu catálogo aos vários operadores do setor?

- 27 No que se refere à terceira questão, essas partes consideram que esta deve ser reformulada da seguinte forma: *Deve o artigo 14.º do regulamento ser interpretado no sentido de que uma pessoa que se limitou a personalizar um desenho ou modelo anterior disponibilizado por empresas de trading chinesas através da alteração de componentes também disponibilizados pela empresa de trading chinesa que não foram objeto de um desenho ou modelo pelo comerciante europeu, pode ser considerada titular do desenho ou modelo em causa? A este respeito, é necessário provar um certo grau de personalização para se poder invocar a titularidade do desenho ou modelo?*
- 28 No que respeita à quarta questão, as demandadas concordam, em substância, com o respetivo teor.

Apresentação sucinta da fundamentação do pedido de decisão prejudicial

- 29 O órgão jurisdicional de reenvio interroga o Tribunal de Justiça sobre o alcance da proteção dos desenhos e modelos comunitários e da titularidade no caso de empresas de calçado que se limitaram a escolher entre as várias opções disponibilizadas por uma empresa de *trading* no seu catálogo, quando as características da aparência são em grande parte previamente especificadas no modelo disponibilizado pelo fornecedor chinês, pelo que as alterações de certos elementos devem ser pontuais e acessórias.
- 30 Através da primeira questão prejudicial, pergunta-se ao Tribunal de Justiça sobre as condições necessárias para apreciar a existência de um desenho ou modelo e, em particular, se a análise se deve limitar aos elementos de novidade e caráter singular ou se existe um requisito superior para que o criador possa invocar a titularidade do desenho ou modelo. Coloca-se a questão de saber se existe um requisito implícito no direito da União relativamente à necessidade de uma atividade efetiva de conceção. Ou seja, saber se, para que um desenho ou modelo seja abrangido pelo regime de proteção previsto no Regulamento (CE) n.º 6/2002, é necessário que exista uma atividade efetiva de conceção, de tal modo que se exija que o desenho ou modelo seja o resultado do esforço intelectual do seu criador e não um produto produzido com base em tendências de moda conhecidas.
- 31 No que diz respeito à primeira questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio considera que há que determinar se pode ser concedida proteção à aparência da totalidade ou de uma parte de um produto resultante da

personalização de desenhos ou modelos disponibilizados por empresas de *trading* chinesas com base nos seus catálogos, quando a atividade do titular do desenho ou modelo consiste apenas na sua comercialização no EEE sem introduzir alterações ou alterando de forma pontual componentes (como solas, rebites, cordões para calçado, fivelas, etc.) efetuadas com base num catálogo disponibilizado pela própria empresa de *trading*. A este respeito, questiona-se se é relevante o facto de nenhum dos componentes ser efetivamente concebido pela empresa que comercializa o produto final, uma vez que são incluídos no catálogo da própria empresa de *trading*, tendo em conta que o catálogo não é disponibilizado exclusivamente a uma empresa, mas a todos os operadores do setor.

- 32 A segunda questão prejudicial altera o nível da apreciação. Pergunta-se ao Tribunal de Justiça sobre o próprio conceito de singularidade num caso como o presente, em que o desenho ou modelo se baseia num modelo disponibilizado num catálogo de uma empresa de *trading* chinesa, que não só acompanha as tendências de moda gerais e populares, como é o resultado da alteração pontual de componentes também incluídos num catálogo de empresas de *trading*, sem qualquer componente de moda.
- 33 Neste tipo de modelo, o facto de ser concebido com base nas tendências de moda conhecidas é relevante, pois é isso que permite assegurar a venda de grandes volumes de encomendas. Neste tipo de produto, o elemento diferencial não parece ser o desenho ou modelo, mas sim o preço do produto, pois é o que permite rentabilizar as encomendas e a posterior comercialização do produto.
- 34 Através da terceira questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre o conceito de criador, de modo que, no caso de a existência do desenho ou modelo ser contestada, o titular do desenho ou modelo deve provar a verificação de um certo grau de personalização para poder invocar a sua autoria.
- 35 Através da quarta questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio retoma o entendimento do Tribunal Supremo (Supremo Tribunal) enunciado no Acórdão da Civil sección 1 (Secção Cível n.º 1), de 25 de junho de 2014, STS 2804/2014 – ECLI:ES:TS:2014:2804, e pergunta se, tendo em conta as características do calçado descrito nos termos expostos na quarta questão, que acompanha as tendências da moda, se deve considerar que tais tendências a) limitam a liberdade do criador, de modo que pequenas diferenças podem ser suficientes para criar uma impressão global diferenciada ou, pelo contrário, b) afetam a singularidade do desenho ou modelo, de modo que esses elementos ou componentes revestem uma importância menor na impressão global que produzem no utilizador informado, na medida em que resultam de tendências de moda conhecidas.