

Processo C-684/21

Pedido de decisão prejudicial

Data de entrada:

12 de novembro de 2021

Órgão jurisdicional de reenvio:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha)

Data da decisão de reenvio:

4 de novembro de 2021

Demandada, reconvinte e recorrente:

Papierfabriek Doetinchem B.V.

Demandante, reconvinda e recorrente:

Sprick GmbH Bielefelder Papier- e Wellpappenwerk & Co.

[*Omissis*] proferida em 4 de dezembro de 2021

[*Omissis*]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha)

DECISÃO

no litígio entre

Papierfabriek Doetinchem B.V., [*omissis*] Doetinchem, Países Baixos,

Demandada, reconvinte e recorrente,

[*Omissis*]

contra

Sprick GmbH Bielefelder Papier- e Wellpappenwerk & Co., [*omissis*] Bielefeld

Demandante, reconvinda e recorrente,

[*Omissis*]

a 20.^a Secção do Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha), na audiência de 29 de junho de 2021 [*omissis*]

proferiu o seguinte despacho:

I.

É suspensa a instância.

II.

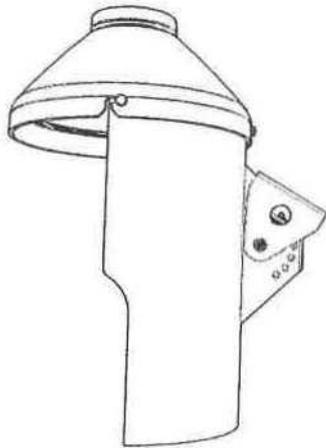
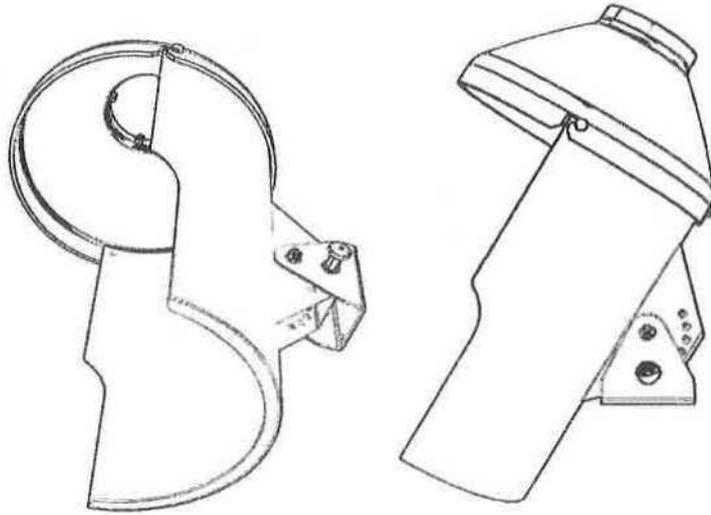
O Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf) submete ao Tribunal de Justiça da União Europeia as seguintes questões prejudiciais de interpretação dos artigos 8.º, n.º 1, e 10.º do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários:

1. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a apreciação da questão de saber se as características da aparência de um produto são determinadas exclusivamente pela sua função técnica deve ser efetuada em vista do desenho ou modelo em causa, das circunstâncias objetivas que demonstram os motivos que basearam a escolha das características da aparência do produto em questão, das informações relativas à sua utilização ou ainda da existência de desenhos ou modelos alternativos que permitam cumprir a mesma função técnica (Acórdão do Tribunal de Justiça de 8 de março de 2018, C-395/16, DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH, ECLI:EU:C:2018:172). No que respeita à questão da existência de outros desenhos ou modelos, que significado se deve atribuir ao facto de o titular do desenho ou modelo dispor igualmente de direitos protegidos sobre um grande número de desenhos ou modelos alternativos?
2. Ao analisar a questão de saber se a aparência é determinada exclusivamente pela função técnica, deve ter-se em consideração o facto de a combinação permitir várias cores quando a combinação de cores, enquanto tal, não constar do registo?
3. Em caso de resposta afirmativa à segunda questão: essa tomada em consideração tem alguma influência no âmbito da proteção conferida pelo desenho ou modelo?

F u n d a m e n t o s

A)

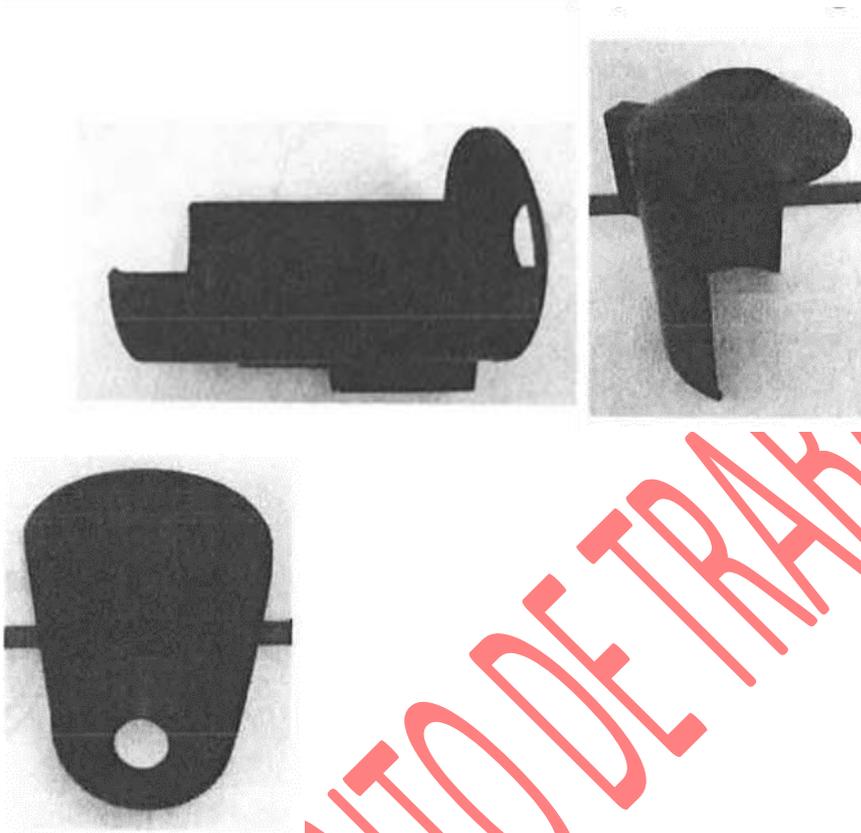
- 1 A demandante é titular do desenho ou modelo comunitário n.º 001344022-0006 depositado em 19 de setembro de 2012 e registado e publicado em 17 de outubro de 2012 (a seguir «modelo controvertido»), relativo a um «Packing Device», para o qual são apresentadas as imagens seguintes:



- 2 A demandante comercializa um distribuidor de papel de embrulho fabricado de acordo com este modelo, e que está concebido da forma seguinte:



- 3 A demandada comercializou um produto concorrente que a demandante considera constituir uma violação do modelo controvertido, o qual apresenta a forma seguinte:



- 4 Na opinião da demandada, o modelo controvertido é nulo porque a totalidade das características deste são determinadas unicamente pela função técnica do produto. Na sequência do deferimento do pedido inibitório a demandada contestou a ação, pedindo ainda a divulgação de informações e que fosse declarada uma obrigação de ressarcimento por danos, a demandada um pedido reconvenicional de declaração de nulidade do desenho ou modelo comunitário da demandante.
- 5 O Landgericht (Tribunal Distrital, Alemanha) - no que for para aqui pertinente -, condenou a demandada, de acordo com as pretensões formuladas, e julgou improcedente o pedido reconvenicional. O Landgericht (Tribunal Distrital) considerou que, devido à existência de numerosas combinações alternativas, as características do modelo controvertido não são determinadas exclusivamente pela sua função técnica. Na sequência de recurso interposto dessa decisão, esta Secção, por Sentença proferida em 27 de junho de 2019, declarou nulo o modelo controvertido, em conformidade com o pedido reconvenicional, e, conseqüentemente, julgou a ação improcedente, na medida em que a demandada, por lhe ser reconhecida razão, não foi condenada. A Secção considerou que todas as características do modelo controvertido se deviam à sua função técnica. Todas as características constam do pedido de patente EP 2 897 793 apresentado pela demandante, que ilustra as respetivas vantagens do ponto de vista técnico. Da

apresentação publicitária do produto também não resulta uma apreciação diferente. Tal apresentação realça igualmente as vantagens técnicas. A existência de alternativas de forma viáveis não é pertinente. Na medida em que proporcionam a mesma solução técnica, a demandada tem podido proteger um número elevado de combinações de formas concebíveis. Tal abordagem foi a razão que levou o Tribunal de Justiça, no Acórdão DOCERAM, a não aceitar que a existência de combinações alternativas seja, por si só, suficiente.

- 6 Em resposta ao recurso interposto pela demandante, no qual se impugnava o não recebimento do recurso, o Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justiça, Alemanha) anulou o acórdão da Secção e remeteu o processo para nova apreciação e decisão (BGH, Acórdão de 7 de outubro de 2020, I ZR 137/19 – Distribuidor de papel – ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0). Considerou que a Secção atribuiu uma importância excessiva ao pedido de patente, cometeu um erro de direito ao apreciar as restantes circunstâncias e não tomou em consideração todos os elementos. Não há nenhum princípio empírico segundo o qual as considerações relativas à aparência visual não desempenhem nenhum papel na escolha de uma característica da aparência que, de acordo com uma publicação de patente, é necessária para a sua função técnica. Em seu entender, esta Secção devia ter examinado se as considerações de ordem visual não desempenharam igualmente algum papel num desenho formado por dois componentes ligados por um fecho de baioneta, na medida em que este permitiu a combinação bicolor que efetivamente apresenta o produto comercializado. Por último, entendeu que esta a Secção não devia ter ignorado o facto de que a demandante registou uma série de combinações de formas alternativas que cumprem a mesma função técnica que o produto concebido segundo o modelo controvertido.

B)

- 7 A decisão no processo de recurso reaberto depende da resposta às questões prejudiciais.
- 8 A este respeito, a decisão do Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justiça), no que diz respeito ao significado da existência de combinações alternativas, baseia-se no pressuposto de que é irrelevante que a demandante reivindique também a proteção do desenho ou modelo para essas combinações alternativas. Na opinião da Secção, opõem-se a esse pressuposto as considerações do Tribunal de Justiça constantes do n.º 30 do Acórdão DOCERAM. Nesse acórdão, o Tribunal de Justiça salientou a existência do risco de um operador económico registar como desenho ou modelo comunitário várias formas concebíveis de um produto cujas características de aparência seriam determinadas exclusivamente pela sua função técnica, obtendo assim uma proteção exclusiva que, de um ponto de vista prático, equivalia à proteção através de patente, sem preencher os requisitos para a obtenção de uma patente. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça da União Europeia, num processo semelhante em muitos aspetos, considerou que se deveria ter em conta que as formas alternativas apresentadas

seriam protegidas como desenhos ou modelos comunitários da mesma forma que o modelo controvertido, não podendo, portanto, ser consideradas alternativas disponíveis aos concorrentes (Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 18 de novembro de 2001, – T-574/19 – Tinnus Enterprises LLC – ECLI:EU:T:2020:543 - pendente no Tribunal de Justiça com a referência C-29/21 P, n.ºs 70 e segs.).

- 9 No entender da Secção, tal milita no sentido de que a existência de outros desenhos ou modelos apenas assume uma importância menor na avaliação global exigida se o titular do desenho ou modelo também reivindicar a proteção do desenho ou modelo para os mesmos.
- 10 As questões prejudiciais 2 e 3 colocam-se independentemente do que acabou se ser exposto. O Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justiça) criticou esta Secção por não ter examinado se a combinação composta por duas partes, apresentado no modelo controvertido não decorre da consideração visual que tornava possível o efeito bicolor do produto fabricado de acordo com o modelo. Este entendimento do Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justiça) é corroborado pelo facto de o desenho bicolor não ser determinado pela função técnica, como demonstra a circunstância de o próprio produto controvertido ser monocromático. No entanto, esta Secção tem dúvidas a este respeito uma vez que o carácter bicolor não consta do registo do modelo. Daqui resulta que o que justificaria a proteção seria uma característica da aparência que não consta do registo, quando, manifestamente, o registo visa conferir uma proteção independentemente da combinação de cores.
- 11 Em caso de resposta afirmativa à segunda questão prejudicial, coloca-se a questão de saber que importância tem o carácter bicolor no que respeita ao alcance da proteção do modelo controvertido. Com efeito, se a razão essencial para a escolha das características da aparência, que não é determinada unicamente pela função técnica do produto, é a de permitir uma combinação bicolor, tem cabimento perguntar se estão abrangidos pelo âmbito de proteção os modelos que não tenham esse carácter bicolor.

[Omissis]

[assinaturas]