

Processo C-211/24**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:**

18 de março de 2024

Órgão jurisdicional de reenvio:

Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapeste-Capital, Hungria)

Data da decisão de reenvio:

5 de março de 2024

Demandante:

LEGO A/S

Demandada:

Pozitív Energiaforrás Kft.

Objeto do processo principal

Ação para a declaração de violação dos direitos relativos a um desenho ou modelo e para que sejam apuradas as consequências jurídicas dessa infração

Objeto e fundamento jurídico do pedido de decisão prejudicial

Objeto: interpretação dos artigos 8.º, n.º 3, 10.º e 89.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários

Fundamento jurídico: artigo 267.º TFUE.

Questões prejudiciais

- 1) Numa situação como a do processo principal, em que o titular invoca um desenho ou modelo protegido nos termos do artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001,

relativo aos desenhos ou modelos comunitários (a seguir «regulamento»), relativamente a um ou vários blocos de construção de um jogo de construções da demandada que desempenham a mesma função de montagem que os blocos do desenho ou modelo da demandante, é compatível com o direito da União Europeia uma prática judicial segundo a qual, para definirem o âmbito de proteção, na aceção do artigo 10.º do regulamento, do desenho ou modelo da demandante, os órgãos jurisdicionais:

- se baseiam num utilizador informado que, no que concerne à função do desenho ou modelo e à do produto, tem conhecimentos técnicos expectáveis de um perito na matéria;
 - consideram que um utilizador informado é aquele que compara o desenho ou modelo da demandante e o produto da demandada através de uma análise exaustiva, técnica e metódica, e
 - partem do princípio de que um utilizador informado forma a sua impressão global sobre o desenho ou modelo e sobre o produto essencialmente como se de um parecer técnico se tratasse?
- 2) Se, numa situação como a supramencionada, se concluir que a proteção conferida pelo desenho ou modelo da demandante abrange uma ou algumas peças dos jogos de construções da demandada, que, no entanto, representam um número reduzido de blocos de construção em relação ao total, é compatível com o direito da União o reconhecimento de um poder de apreciação por força do qual, tendo em conta a natureza parcial da infração, a sua reduzida gravidade e proporção em relação à mercadoria no seu conjunto, e os interesses associados ao comércio sem restrições de um jogo de construções apenas parcialmente controvertido, fundamentos que, na aceção do artigo 89.º, n.º 1, do regulamento, constituem «razões especiais», o órgão jurisdicional julga improcedente o pedido de proibição de continuar a importar no país o jogo de construção?

Disposições de direito da União invocadas

Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, nomeadamente os artigos 8.º, 10.º e 89.º

Diretiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, nomeadamente o artigo 3.º

Apresentação sucinta dos factos e do processo principal

- 1 A demandante é titular dos seguintes dois desenhos ou modelos comunitários.

- 2 O desenho ou modelo registado sob o número 001950981-0001 abrange um componente de engate de um jogo de construções que consiste num cilindro com saliências e dois eixos transversais (*axles*), perpendiculares entre si e ao cilindro, sendo que os eixos estão ligados ao cilindro por meio de uma base cilíndrica (o produto da demandante representa o desenho ou modelo: «Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles»).
- 3 O desenho ou modelo registado sob o número 002137190-0002 abrange um componente de engate de um jogo de construções que corresponde a uma versão alterada da conhecida peça Lego com saliências 2x1, tendo espigas ocas 2x1 (*studs*) de um lado (o produto da demandante representa o desenho ou modelo: «Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side»).
- 4 A demandada pretendia importar na Hungria, sob a marca «Qman», jogos de construções que consistiam em elementos de plástico pré-fabricados contendo, entre outros componentes, um ou vários dos blocos de construção ilustrados *infra*:

 <p>001950981-0001</p>	
 <p>002137190-0002</p>	
<p><i>A felperes mintaoltalmainak lajstromábrázolása</i></p>	<p><i>A: alperes árujának bírósági szemle keretében készült fényképfelvételei</i></p>

- 5 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Autoridade Nacional Tributária e Aduaneira, Hungria) ordenou a fiscalização aduaneira da mercadoria da demandada e instaurou contra ela um processo contraordenacional, por alegada violação dos direitos de propriedade industrial. Com base nos desenhos e modelos da

* [N. do T.: Na parte inferior da coluna ilustrativa contendo as imagens com números de registo é referido o seguinte: «Representação do registo do desenho ou modelo da demandante». Na parte inferior da coluna ilustrativa contendo as imagens sem números de registo, pode ler-se: «Fotografias do produto da demandada obtidas para efeitos do exame judicial».]

demandante suprarreferidos e em resposta ao pedido por esta apresentado em 22 de junho de 2022, a Kúria (Supremo Tribunal, Hungria) acabou por ordenar a retenção das mercadorias da demandada. A seguir, a demandante tentou a presente ação por contrafação contra a demandada, através da qual pede ao órgão jurisdicional de reenvio que declare a violação dos direitos sobre os dois desenhos ou modelos e que se pronuncie sobre as demais consequências jurídicas decorrentes da violação.

Apresentação sucinta da fundamentação do pedido de decisão prejudicial

Quanto à necessidade de submeter questões prejudiciais

- 6 Os desenhos e modelos da demandante são «elementos de construção de um jogo de construções» da classe 21.01 do Acordo de Locarno, que estabelece uma Classificação Internacional para os Desenhos e Modelos Industriais, de 8 de outubro de 1968. A proteção dos seus desenhos e modelos comunitários foi conferida através da chamada «derrogação modular», prevista no artigo 8.º, n.º 3, do regulamento.
- 7 O órgão jurisdicional de reenvio recorda que a demandante explorou no passado patentes ora caducadas que conferiam proteção técnica a jogos de construções modulares, cujos componentes incluem igualmente os desenhos ou modelos da demandante atualmente sob análise. Tratava-se do sistema de blocos de construção protegido pela patente prioritária de Godtfred Kirk Christiansen de 28 de julho de 1958, registada sob o número US3005282. É de assinalar que o objetivo da invenção objeto dessa patente, a saber, «fornecer meios de engate para montagem dos blocos de construção em todas as posições desejadas, proporcionando assim uma grande variedade de combinações dos blocos com o intuito de formar numerosos tipos de estruturas de jogo e diferentes formas», e o objetivo dos desenhos ou modelos previsto no artigo 8.º, n.º 3, do regulamento, a saber, de permitir «a montagem múltipla de produtos idênticos ou intermutáveis, ou a sua ligação num sistema modular», são substancialmente idênticas. A consecução deste objetivo técnico é possível através de uma conceção (funcional) adequada da aparência externa (forma) do produto.
- 8 Com base no conceito de desenho ou modelo definido no Acórdão DOCERAM (C-395/16) (n.º 24), a aparência constitui o elemento determinante de um desenho ou modelo (n.º 25). Em contrapartida, nos termos do artigo 8.º, n.º 3, do regulamento, não é necessário que o titular da proteção demonstre que o desenho ou modelo serve uma qualquer finalidade estética, sendo suficiente que este simplesmente prove que o desenho ou modelo, em conformidade com os artigos 5.º e 6.º do regulamento, serve a finalidade prevista no artigo 8.º, n.º 3, desse regulamento. Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, decorre do que precede que, à luz das suas consequências, a proteção dos desenhos e modelos possibilitada pelo artigo 8.º, n.º 3, do regulamento se aproxima, na prática, da proteção das características técnicas através de uma patente, tal como já foi

afirmado anteriormente no n.º 30 do Acórdão DOCERAM. Portanto, a criação de tais desenhos ou modelos não é mais do que uma atividade de rotina de conceção e engenharia que, quando muito, pode servir para ampliar, com cada vez mais elementos alternativos adicionais, o sistema de jogos de construções que, na sequência da caducidade da patente, passou a ser de domínio público. No entanto, isto pode levar, de facto, a uma situação em que, invocando a proteção de novos desenhos ou modelos obtida após a caducidade da patente que protegia o jogo de construções, o titular possa impedir que os concorrentes proponham um produto com determinadas características funcionais ou limite as soluções técnicas possíveis.

- 9 O órgão jurisdicional de reenvio considera que o caso em apreço constitui um claro exemplo disso.
- 10 O referido órgão jurisdicional salienta que é incontestável que o legislador estabeleceu uma regra clara no artigo 8.º, n.º 3, do regulamento, e que os desenhos e modelos são passíveis de proteção ao abrigo desta disposição, mas manifesta dúvidas quanto ao objetivo jurídico ou político que motivou o legislador. Interroga-se se o que pretendia era conferir ao titular do desenho ou modelo protegido por força do artigo 8.º, n.º 3, do regulamento um direito de proteção semelhante ao conferido normalmente por uma patente – sem que esse titular preencha as condições necessárias para obter tal proteção – dando-lhe a possibilidade de obstar a que os concorrentes ofereçam um produto com determinadas características funcionais ou limitar as soluções técnicas possíveis.
- 11 O órgão jurisdicional de reenvio considera importante esclarecer esta questão porquanto, ao ser responsável pela aplicação da lei, é obrigado a garantir no âmbito do processo, nos termos do artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, que a exigência de que a aplicação destas regras não crie obstáculos ao comércio lícito seja igualmente satisfeita no caso de uma ação que tem por base os desenhos e modelos controvertidos. No contexto das ações de contrafação nesta matéria, as questões e preocupações mencionadas nunca se refletem ao nível da possibilidade de proteção, como motivos políticos ou jurídicos de exclusão da proteção (v., a este respeito, o n.º 79 do Acórdão de 18 de junho de 2002 no processo C-299/99, Philips), mas sim ao nível da aplicação das regras.

Primeira questão prejudicial

- 12 O legislador não previu regras de aplicação excecionais para a proteção a título excepcional prevista no artigo 8.º, n.º 3, do regulamento, a saber, que a proteção ao abrigo desta disposição abrange qualquer desenho ou modelo que não suscite no utilizador informado uma impressão global diferente (artigo 10.º, n.º 1, do regulamento) e que, na apreciação do âmbito da proteção, será tido em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do seu desenho ou modelo (artigo 10.º, n.º 2, do regulamento).

- 13 No que respeita a este último aspeto, o órgão jurisdicional de reenvio considera que o grau de liberdade de criação deve ser examinado não – conforme a demandante alegou no processo principal – da perspetiva de ser possível continuar a criar um número infinito de formas alternativas sempre novas para o sistema modular, mas à luz da questão de saber quais são as outras formas alternativas que permitem na prática a consecução do objetivo de montagem prosseguido pelo desenho ou modelo da demandante no referido sistema modular (a possibilidade de a peça Lego de base com saliências 2x1 se prolongar para cima e para os lados através de uma fixação amovível). Neste contexto, a margem de criatividade será necessariamente limitada.
- 14 A primeira subquestão da primeira questão prejudicial visa determinar quem é o «utilizador informado» cujas impressões globais sobre o desenho ou modelo da demandante devem ser comparadas com as que lhe são provocadas pelo produto da demandada. O órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre se o conceito enunciado no Acórdão de 20 de outubro de 2011, PepsiCo/Promer Mon Graphic Group (C-281/10 P), segundo o qual o «utilizador informado» é uma figura intermédia entre o consumidor médio e o perito na matéria, dotado de competências técnicas aprofundadas, que conhece diferentes desenhos ou modelos existentes no setor em causa, que dispõe de um certo grau de conhecimentos quanto aos elementos que estes desenhos ou modelos normalmente incluem e que, devido ao seu interesse nos produtos em causa, presta um grau de atenção relativamente elevado quando os utiliza, pode ser aplicado aos desenhos ou modelos abrangidos pela proteção conferida por força do artigo 8.º, n.º 3, do regulamento.
- 15 Uma vez que o que constitui a essência de um desenho ou modelo que beneficia de proteção nos termos do artigo 8.º, n.º 3, do regulamento não é a impressão global causada pela forma do produto, mas o objetivo técnico que se pretende alcançar com esse desenho ou modelo, ou seja, a sua funcionalidade, pode parecer que se justifica que o conhecimento do utilizador informado idealizado seja complementado por conhecimentos técnicos e de engenharia que elevem o utilizador ao estatuto de perito na matéria, colocando-o em pé de igualdade com um especialista dotado de um olhar analítico e metódico e de conhecimentos técnicos.
- 16 A segunda subquestão prende-se com o nível de atenção do utilizador. A este respeito, se a interpretação do Tribunal de Justiça no Acórdão PepsiCo (C-281/10 P), já referido, segundo a qual o utilizador informado não é capaz de observar ao pormenor as diferenças mínimas que possam existir entre os modelos ou desenhos e os produtos em conflito, for válida também no caso de desenhos ou modelos que beneficiam de proteção ao abrigo do artigo 8.º, n.º 3, do regulamento e, visto que as diferenças entre os desenhos e modelos que beneficiam de proteção nos termos do referido artigo e os produtos que entram em conflito com essa proteção são geralmente mínimas, será possível concluir que os desenhos e modelos com características como os da demandante não podem essencialmente escapar a essa proteção.

- 17 Tal poderá legitimar que a comparação entre o desenho ou modelo protegido nos termos do artigo 8.º, n.º 3, do regulamento e o produto controvertido se faça também em processos judiciais, com uma abordagem técnica ou de conceção especializada, através de um procedimento analítico e pormenorizado, e não apenas com base nas impressões globais aproximadas de um utilizador informado nessa matéria, mas que não é dotado de tais conhecimentos.
- 18 A terceira subquestão diz respeito à interpretação do conceito de impressão global que, com base em elementos extraídos da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, o órgão jurisdicional de reenvio qualifica como uma experiência consciente de um utilizador informado, baseada na perceção visual decorrente da aparência externa do produto. Esta abordagem foi seguida pelos órgãos jurisdicionais superiores que apreciaram o processo de medidas provisórias.
- 19 No entanto, a impressão visual criada por um desenho ou modelo registado com base no artigo 8.º, n.º 3, do regulamento é completamente irrelevante face às características funcionais do desenho ou modelo, ou seja, as semelhanças e diferenças entre esses desenhos ou modelos não se manifestam numa base visual e através de conceitos descritivos da impressão visual, mas através de análises e argumentos técnicos. Esta abordagem, contrária à interpretação do Tribunal de Justiça, foi seguida pelo órgão jurisdicional de primeira instância que conheceu do processo de medidas provisórias, e o órgão jurisdicional de reenvio também tende a considerar que não é totalmente desprovido de pertinência alargar o conceito de «impressão global» de modo a incluir não só conceitos de perceção visual derivados da aparência externa do desenho ou modelo, mas também o parecer técnico de um perito na matéria no que concerne às características funcionais do desenho ou modelo.

Segunda questão prejudicial

- 20 Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, o órgão jurisdicional nacional interroga-se, através da segunda questão, sobre o alcance do poder de apreciação de que dispõe para satisfazer as pretensões do titular relativamente à ação de contrafação, ou seja, em especial, se pode abster-se de decretar medidas sancionatórias devido a «razões especiais». A expressão «razões especiais para não o fazer», constante do artigo 89.º, n.º 1, do regulamento, deve ser interpretada de forma restritiva à luz do Acórdão Nokia (C-316/05).
- 21 No que se refere ao conteúdo do referido poder de apreciação, decorre da equidade e da proporcionalidade que, ao satisfazer as pretensões do titular do direito resultantes da infração, o juiz deve proceder com especial cuidado, uma vez que as consequências jurídicas retiradas devem corresponder à extensão da infração.
- 22 Do mesmo modo, se o pedido do titular do direito de retenção da totalidade da mercadoria pudesse ser acolhida pelo simples facto de um ou alguns elementos desse jogo de construções – cujo número, no entanto, é reduzido em relação ao

número total de peças – ameaçarem pôr em causa os direitos sobre um ou mais desenhos ou modelos comunitários, o titular desses direitos teria essencialmente o mesmo poder que podia exercer há décadas, invocando a patente caducada que protegia os jogos de construções do ponto de vista técnico. No entanto, uma vez que o teor do direito sobre o desenho ou modelo reivindicado reside precisamente na funcionalidade deste, o titular do direito deve também ter em consideração, logo no momento do pedido de registo, que um terceiro pode ter interesse na utilização desta funcionalidade.

- 23 Uma vez que a proteção de desenhos e modelos suscetível de constituir um obstáculo ao comércio é expressamente permitida pelo artigo 8.º, n.º 3, do regulamento, os interesses opostos só podem ser apreciados no âmbito de processos em matéria de contrafação, cujo enquadramento é definido no artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2004/48.
- 24 Assim, caso o órgão jurisdicional de reenvio considere plausível, no processo principal, que a demandada viola os direitos sobre o desenho ou modelo comunitário, coloca-se a questão de saber se, tendo em conta as circunstâncias específicas do processo, com base nos critérios estabelecidos no artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2004/48 e a fim de, nomeadamente, não criar obstáculos desnecessários ao comércio lícito, há que julgar parcialmente procedentes, ou então julgar
- 25
- 26 improcedentes na íntegra, os pedidos do titular do desenho ou modelo.
- 27 Por sua vez, não há dúvida de que no outro extremo desse poder de apreciação está o dever do órgão jurisdicional de reenvio de ajudar o titular do desenho ou modelo a fazer valer os seus direitos de propriedade intelectual e de evitar que a prática judicial conduza ao esvaziamento substancial dos direitos exclusivos decorrentes da proteção do desenho ou modelo.
- 28 Tendo em conta as considerações precedentes, coloca-se a questão de saber se, com base no direito da União Europeia, o poder de apreciação do juiz é tão amplo que implique que o órgão jurisdicional do Estado-Membro possa julgar improcedente na íntegra o pedido de proibição de continuar a importar no país o jogo de construções.