CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
PAOLO MENGOZZI
apresentadas em 26 de Março de 2009 [1]

1. Com o presente pedido de decisão prejudicial, o Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante submete ao Tribunal de Justiça algumas questões relativas à interpretação dos artigos 14.º e 88.º do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários [2] (a seguir «regulamento»).

2. Estas questões são suscitadas no âmbito de um processo que tem por objecto a alegada contrafacção de modelos comunitários não registados, encomendados e criados no âmbito de um projecto destinado a promover a integração do desenho industrial no sector artesanal. Trata-se da primeira vez que o Tribunal de Justiça é chamado a interpretar as disposições do regulamento no âmbito de um processo prejudicial [3].

1 — Língua original: italiano.

2 — JO 2002, L 3, p. 1.

3 — A não comunicação da lista dos tribunais de desenhos e modelos comunitários prevista no artigo 80.º, n.º 2, do regulamento, foi objecto de duas acções por incumprimento, a primeira contra a França, concluída com o acórdão de 3 de Junho de 2008, Comissão/França (C-507/07), e a segunda contra o Luxemburgo, concluída com um despacho de cancelamento. Além disso, encontram-se pendentes no Tribunal de Primeira Instância dois recursos contra outras tantas decisões do IHMI, relativos a pedidos de nulidade de desenhos ou modelos comunitários (T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic/IHMI, e T-10/08, Kwang Yang Motor/IHMI).

I — Quadro normativo

A — *Direito comunitário*

3. O interesse da Comunidade pelas questões atinentes à tutela do desenho industrial remonta a 1959, quando a Comissão propôs aos Governos dos seis Estados-Membros de então criar grupos de trabalho encarregados de elaborar a protecção comunitária dos direitos de propriedade industrial com o objectivo de suprir os problemas que a limitação territorial da protecção disponibilizada a nível nacional implicava para o correcto funcionamento do mercado comum. Foram assim constituídos três grupos de trabalho, em matéria de patentes, de marcas e de desenhos. O grupo de trabalho em matéria de desenhos, presidido pelo italiano Roscioni, apresentou o seu relatório em 1962, recomendando a adopção de uma regulamentação uniforme a nível comunitário, mas sublinhando as dificuldades de um processo de harmonização legislativa devido às divergências significativas que caracterizavam as legislações nacionais sobre a matéria.

4. Após um longo período de impasse, o debate foi relançado pela Comissão com o

«Livro verde sobre o desenho industrial» (a seguir «Livro verde»), apresentado em Junho de 1991, preconizado pela instituição para servir como base de consulta dos círculos interessados. Nesse documento, a Comissão discutia os diferentes aspectos da protecção jurídica dos desenhos industriais e as soluções adoptadas pelas legislações nacionais sobre esta matéria, definindo as grandes linhas do que, em seu entender, devia ser a perspectiva comunitária sobre o assunto. Com base nas reflexões efectuadas no Livro verde, a Comissão propunha, por um lado, a criação de um desenho ou modelo comunitário válido em todo o território da Comunidade e submetido a um regime uniforme e, por outro, uma harmonização das legislações nacionais limitada aos aspectos mais relevantes da matéria. Em conformidade com esta proposta, em anexo ao Livro verde, figuravam um projecto de proposta de regulamento relativo aos desenhos comunitários e um projecto de proposta de directiva relativa à aproximação das legislações nacionais dos Estados-Membros quanto à protecção jurídica dos desenhos.

5. Com base nestes projectos, em 1993, a Comissão submeteu ao Conselho e ao Parlamento uma proposta de regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários [4] e uma proposta de directiva relativa à protecção legal de desenhos e modelos [5]. A directiva foi adoptada em 13 de Outubro de 1998 [6], enquanto o processo legislativo do regulamento foi mais longo e tortuoso, tendo exigido a apresentação de outras duas propostas, em 1999 e 2000.

6. Como decorre dos considerandos do regulamento, a instituição de um desenho ou modelo comunitário beneficiando de um regime uniforme em todo o território da Comunidade visa remover os obstáculos à livre circulação de mercadorias constituídos pela limitação territorial da protecção dos desenhos ou modelos instituída a nível nacional e evitar que, dadas as diferenças substanciais que se verificam entre as legislações dos Estados-Membros, desenhos ou modelos idênticos sejam protegidos de modo diferente em diferentes Estados-Membros e em benefício de diferentes proprietários [7].

7. Para que a protecção atribuída aos desenhos ou modelos comunitários sirva as necessidades de todos os sectores económicos da Comunidade, o regulamento estabelece duas formas de protecção: a primeira, menos extensa e de curto prazo, é atribuída a desenhos ou modelos não registados, enquanto a segunda é concedida a mais longo prazo, para desenhos ou modelos registados e confere ao seu titular direitos exclusivos [8].

4 — COM(93) 342 final (JO 1994, C 29, p. 21).
5 — COM(93) 344 final (JO C 345, p. 14).
6 — Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998, relativa à protecção legal de desenhos e modelos (JO L 289, p. 28).
7 — V. segundo e quarto considerandos do regulamento.
8 — V. décimo quinto e décimo sétimo considerandos e artigos 11.º e 12.º

8. O título II do regulamento subdivide-se em cinco secções. Da secção 3, intitulada «Direito ao desenho ou modelo comunitário», faz parte o artigo 14.º que, sob a mesma epígrafe, dispõe o seguinte:

«1. O direito ao desenho ou modelo comunitário pertence ao criador ou ao seu sucessível.

2. Se o desenho ou modelo for criado por duas ou mais pessoas, o direito ao desenho ou modelo comunitário pertencerá conjuntamente a todas elas.

3. Contudo, sempre que um desenho ou modelo for realizado por um trabalhador por conta de outrem no desempenho das suas funções ou segundo instruções dadas pelo seu empregador, o direito ao desenho ou modelo pertence a este último, salvo convenção ou disposição da legislação nacional aplicável em contrário.»

9. O título IX do regulamento estabelece disposições em matéria de «Competência e procedimento em acções judiciais relativas a desenhos e modelos comunitários». O artigo 81.º, que faz parte da secção 2 deste título, atribui aos tribunais de desenhos e modelos comunitários designados pelos Estados-Membros nos termos do artigo 80.º competência exclusiva em relação a acções de contrafacção e validade de desenhos ou modelos comunitários. No que respeita ao direito aplicável por estes tribunais, o artigo 88.º, n.os 1 e 2, estabelece:

«1. Os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão as disposições do presente regulamento.

2. Às questões não abrangidas pelo presente regulamento, os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão o seu direito nacional, incluindo o seu direito internacional privado» [9].

B — *Direito nacional*

10. O ordenamento jurídico espanhol prevê apenas a protecção dos desenhos registados. O artigo 14.º, n.os 1 e 4, da Lei 20/2003, de 7 de Julho de 2003, relativa à protecção jurídica do desenho industrial, que faz parte

9 — Sublinhe-se que, nas suas observações, alguns dos intervenientes chamaram a atenção do Tribunal de Justiça para muitas outras disposições do regulamento que, em sua opinião, são relevantes para efeitos da resposta a dar às questões submetidas pelo órgão jurisdicional de reenvio. Por razões de brevidade, pareceu-me, no entanto, oportuno referir aqui unicamente o texto dos artigos sobre os quais incidem as referidas questões.

do título III, «Titularidade do desenho», sob a epígrafe «Direito ao registo», dispõe:

«1. O direito de registar o desenho pertence ao criador ou ao seu sucessível.

[…]

4. Nos processos perante a Oficina Española de Patentes y Marcas (serviço espanhol de patentes e marcas) presume-se que o requerente tem direito a registar o desenho.»

11. O artigo 15.º dispõe:

«Quando o desenho tenha sido desenvolvido por um trabalhador por conta de outrem em execução das suas funções ou seguindo as instruções do empregador, ou por encomenda no quadro de uma relação de prestação de serviços, o direito a registar o desenho é do empregador ou do contraente que tenha encomendado a realização do desenho, salvo estipulações contratuais de sentido diferente.»

II — Processo principal e questões prejudiciais

12. A Fundación española para la innovación de la Artesanía (a seguir «FEIA»), demandante no processo principal, patrocinou o projecto denominado «D'Artes, Diseño y Artesanía de incorporación del Diseño al Sector Artesanio», cujo objectivo era a criação e comercialização de uma colecção de objectos realizados por alguns artesãos com base em desenhos ou modelos realizados por profissionais do desenho industrial.

13. No âmbito desse projecto, a sociedade AC&G, SA foi encarregada pela FEIA de seleccionar os desenhadores e de celebrar com eles acordos para a elaboração de um desenho ou modelo e para prestação de assistência técnica ao artesão na fase de execução do produto. Em resultado dessa obrigação, a AC&G, SA celebrou um contrato com a sociedade Cul de Sac Espacio Creativo, SL (a seguir «Cul de Sac»), nos termos do qual esta última desenhava uma colecção de relógios de cuco para a artesã Verónica Palomares. Estes relógios foram apresentados no âmbito da primeira edição do projecto «D'Artes», com a denominação de colecção «Santamaría».

14. Em 2006, a Cul de Sac e a sociedade Acierta Product & Position, SA (a seguir «Acierta») comercializavam uma colecção de relógios de cuco, conhecida como colecção «Timeless». Considerando que esta comercialização constituía uma violação dos direitos sobre os modelos dos relógios da colecção «Santamaría», de que se considera titular, a FEIA intentou uma acção contra as duas

sociedades perante o Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante. Neste órgão jurisdicional, reivindicou, a diversos títulos [10], a titularidade dos direitos relativos aos modelos em apreço, invocando tanto as disposições do regulamento como a legislação espanhola. As demandadas alegaram a falta de legitimidade da FEIA, por não ser titular dos direitos sobre os modelos objecto de litígio.

15. Considerando que a solução do litígio dependia da interpretação de algumas disposições do regulamento, o órgão jurisdicional de reenvio suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça, ao abrigo do artigo 234.º CE, as seguintes questões prejudiciais:

«1) O artigo 14.º, n.º 3, do [regulamento] deve ser interpretado no sentido de que apenas abrange os desenhos e modelos comunitários realizados no quadro de uma relação laboral em que o criador-autor está vinculado por um contrato sujeito ao direito do trabalho, caracterizado pela dependência e pelo trabalho por conta de outrem?

ou

2) Há que interpretar as expressões 'trabalhador por conta de outrem' e 'empregador' do artigo 14.º, n.º 3, do [regulamento] em sentido amplo, a fim de abranger situações diferentes da relação laboral, como aquelas em que, em virtude de um contrato civil/comercial (e portanto sem existir dependência, trabalho por conta de outrem e habitualidade), uma pessoa (o criador) se obriga a executar um desenho/modelo a outra por um preço certo e, por conseguinte, entende-se que pertence à pessoa que o encomenda, salvo se o contrato estipular o contrário?

3) Em caso de resposta negativa à segunda questão, uma vez que a criação de desenhos/modelos no quadro de uma relação laboral e a criação de desenhos/modelos no quadro de uma relação não laboral são realidades de facto diferentes:

a) Há que aplicar a regra geral do artigo 14.º, n.º 1, do [regulamento] e, por conseguinte, deve entender-se que pertencem ao autor, salvo se as partes dispuserem o contrário no contrato?

b) O Tribunal de desenhos e modelos comunitários deve aplicar a legislação nacional que regula os desenhos e modelos por remissão do artigo 88.º, n.º 2, do [regulamento]?

10 — Na qualidade de patrocinador do projecto D'Artes em cujo âmbito os modelos foram realizados, como comitente a Cul de Sac e como cessionária a AC&G, SA.

4) No caso de se considerar aplicável a remissão para a legislação nacional, se esta equiparar (como acontece no direito espanhol) os desenhos/modelos criados no quadro de uma relação laboral (pertencem ao empregador, salvo convenção em contrário) aos desenhos/ /modelos criados por encomenda (pertencem à parte que os encomenda, salvo convenção em contrário), é possível a aplicação do direito nacional nesse caso?

5) Em caso de resposta afirmativa à quarta questão, tal solução (pertencem à parte que os encomenda, salvo convenção em contrário) não estaria em contradição com a resposta negativa à segunda questão?»

III — Tramitação perante o Tribunal de Justiça

16. Apresentaram observações escritas no presente processo, nos termos do artigo 23.º, segundo parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça, a FEIA, a Cul de Sac, a Acierta, o Reino Unido e a Comissão. A audiência teve lugar no dia 29 de Janeiro de 2009.

IV — Análise

A — *Quanto às primeira e segunda questões prejudiciais*

17. As duas primeiras questões apresentadas pelo órgão jurisdicional de reenvio, que devem ser examinadas conjuntamente, incidem sobre a interpretação do artigo 14.º, n.º 3, do regulamento. Com estas questões, o órgão jurisdicional de reenvio substancialmente pergunta ao Tribunal de Justiça se essas disposições regulam apenas a situação dos desenhos e modelos realizados pelo trabalhador no âmbito de um contrato de trabalho subordinado ou se são também aplicáveis aos denominados «desenhos e modelos por encomenda», realizados por um trabalhador independente no âmbito de um contrato de prestação de serviços.

18. Pronunciaram-se no sentido de uma aplicação da disposição em apreço também aos desenhos e modelos mencionados em último lugar tanto a demandante no processo principal como o Reino Unido, para os quais esta disposição deve ser interpretada não exclusivamente em função do seu teor literal mas também à luz da economia geral e dos objectivos do sistema em que se insere. A interpretação proposta justificar-se-ia, especialmente, à luz da exigência de conciliar as disposições do regulamento com as da Directiva 98/71, que harmoniza apenas parcialmente as legislações nacionais relativas à protecção do desenho industrial. Na ausência

dessa conciliação, o cúmulo entre protecção comunitária e protecção nacional, tornado possível pelas normas do regulamento, poderia conduzir ao reconhecimento de direitos exclusivos a pessoas distintas em relação ao mesmo desenho ou modelo. Diversamente, a Comissão, a Cul de Sac e a Acierta propõem que se responda às duas primeiras questões prejudiciais no sentido de que o disposto no artigo 14.º, n.º 3, do regulamento é aplicável exclusivamente aos desenhos e modelos criados no âmbito de uma relação de trabalho subordinado. A Comissão e a Cul de Sac sublinham, em especial, que as normas de direito comunitário, como as disposições em causa, que não contenham qualquer remissão expressa para o direito nacional quanto à determinação do seu âmbito e do significado das expressões que contêm devem ser objecto de interpretação autónoma e uniforme em toda a Comunidade. A Acierta e a Comissão observam ainda que o artigo 14.º, n.º 3, contém uma disposição derrogatória relativamente à norma geral enunciada no n.º 1, que, enquanto tal, não permite uma interpretação extensiva ou uma aplicação analógica a situações não expressamente previstas. Finalmente, a instituição interveniente considera que a interpretação proposta é confirmada pelos trabalhos preparatórios e pelo processo de adopção do regulamento e que está em conformidade com a legislação comunitária e internacional relativa a outros direitos de propriedade industrial.

19. Nos termos do artigo 14.º, n.º 3, «sempre que um desenho ou modelo for realizado por um trabalhador por conta de outrem no desempenho das suas funções ou segundo instruções dadas pelo seu empregador, o direito ao desenho ou modelo pertence a este último, salvo convenção ou disposição da legislação nacional aplicável em contrário».

20. Como defendem as demandadas no processo principal e a Comissão, a letra desta disposição leva a que se considere que a mesma abrange unicamente os desenhos ou modelos elaborados no âmbito de uma relação de *trabalho subordinado*. Milita especialmente neste sentido a utilização das expressões «trabalhador por conta de outrem» e «empregador», das quais decorre a intenção clara do legislador comunitário de assumir como pressuposto de aplicação da norma a existência de um nexo de subordinação na acepção do direito do trabalho.

21. Uma interpretação distinta que, como sugeriram a FEIA e o Reino Unido, inclua no âmbito da referida disposição também os contratos de prestação de serviços forçaria inevitavelmente o enunciado da disposição em análise, alargando o âmbito semântico dos termos utilizados para além do significado que lhes é atribuível e, em minha opinião, contrariando a própria letra da lei.

22. Também não me parece possível, como adiantou a FEIA, basear essa interpretação apenas com fundamento no facto de a letra da disposição em apreço distinguir os desenhos ou modelos elaborados no exercício das funções do trabalhador por conta de outrem, que seriam incluídas na execução do contrato de trabalho subordinado, dos desenvolvidos mediante instruções do seu empregador, que eram encomendados ao trabalhador com base numa relação contratual distinta. Com efeito, ambas são situações relativas à execução da relação de trabalho e referem-se, a primeira, às funções que incumbem ao trabalhador em execução do contrato individual de trabalho e, a segunda, às atribuições de facto confiadas pelo empregador ao trabalhador no âmbito

dessa relação. A especificação tem o objectivo de limitar o âmbito da aquisição dos direitos do empregador apenas às criações do trabalhador abrangidas efectivamente na execução do contrato de trabalho. Em minha opinião, não é pois possível interpretar a referência aos desenhos ou modelos elaborados pelo trabalhador por conta de outrem em execução de «instruções dadas» pelo seu empregador como expressão da vontade do legislador comunitário de alargar o regime previsto pela disposição em objecto aos desenhos ou modelos criados no quadro de um contrato de prestação de serviço.

23. Depois de esclarecido que o regime previsto no artigo 14.º, n.º 3, é apenas aplicável ao caso dos desenhos ou modelos realizados no âmbito de uma relação de trabalho subordinado, há que verificar se é possível retirar dessa disposição uma norma aplicável por analogia ao caso diferente dos desenhos ou modelos realizados «por encomenda». A este respeito, cabe referir, por um lado, a *ratio* da disposição em apreço e, por outro, os trabalhos preparatórios do regulamento.

24. Quanto ao primeiro aspecto, a norma segundo a qual o empresário adquire os direitos patrimoniais dos resultados do trabalho desenvolvido pelo trabalhador por conta de outrem, sem necessidade de um acto de transferência *ad hoc*, é amplamente utilizada tanto na regulamentação nacional como internacional, respeitante aos diversos sectores da propriedade industrial. Em direito comunitário, esta norma é expressa, para além do artigo 14.º, n.º 3, do regulamento, no artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 87/54/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, relativa à protecção jurídica das topografias de produtos semicondutores [11], no artigo 2.º, n.º 3, da Directiva 91/250/CEE do Conselho, de 14 de Maio de 1991, relativa à protecção jurídica dos programas de computador [12], e no artigo 11.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Conselho, de 27 de Julho de 1994, relativo ao regime comunitário de protecção das variedades vegetais [13], bem como no projecto de regulamento sobre as patentes. A referida disposição responde essencialmente à exigência de conciliar os interesses em conflito que estão em jogo: por um lado, o do empresário ao apropriar-se dos resultados de uma actividade da qual, em regra, suportou os custos e, por outro, o do trabalhador a ser adequadamente remunerado pela actividade desenvolvida. A aquisição dos direitos patrimoniais de obras criadas pelo trabalhador por conta de outrem ao empresário permite que o trabalhador obtenha essa remuneração independentemente do resultado da actividade de exploração económica da obra — para a qual, aliás, ele pode não dispor dos necessários meios financeiros e organizativos — e assegura ao empregador que os direitos patrimoniais sobre as obras criadas pelo próprio trabalhador por conta de outrem não sejam cedidas pelo trabalhador por conta de outrem a um outro empresário.

25. Na base da escolha efectuada no artigo 14.º, n.º 3, do regulamento de atribuir ao empregador o direito de divulgar e de registar o desenho ou modelo elaborado pelo próprio trabalhador por conta de outrem, de modo que lhe permite obter a titularidade dos

11 — JO L 24, p. 36.
12 — JO L 122, p. 42.
13 — JO L 227, p. 1.

direitos privativos decorrentes da execução de tais actos, existe uma concepção que atribui à relação de trabalho um carácter «totalizador» que justifica a transferência para o empregador, como resultado do contrato de trabalho, de todos os direitos patrimoniais das obras realizadas pelo trabalhador.

26. As considerações precedentes levam-me a entender que o regime consagrado pela disposição em apreço, concebido por referência a um contexto contratual determinado, não se presta a uma aplicação analógica a esquemas contratuais distintos.

27. Esta conclusão é confirmada pelos trabalhos preparatórios do regulamento.

28. No projecto de proposta de regulamento anexo ao Livro verde, não constava uma disposição análoga ao artigo 14.º, n.º 3. O artigo 11.º do referido projecto reproduzia o conteúdo do actual artigo 14.º, n.º 1, enquanto o artigo 12.º, intitulado «Desenho realizado pelo trabalhador por conta de outrem ou por encomenda», com base na proposta apresentada pelo Max Planck Institute [14], se limitava a estabelecer as normas de conflito segundo as quais se determinava a legislação nacional reguladora da titularidade do direito aos desenhos comunitários em caso de desenhos elaborados por um trabalhador por conta de outrem (n.º 1) e de desenhos realizados por encomenda (n.º 3) [15].

29. Ao comentar o artigo 12.º, n.º 1, do projecto, a Comissão sublinhou no Livro verde a dificuldade, já sentida nas negociações da Convenção sobre a Patente Europeia, de 1973, e do Acordo em matéria de Patentes Comunitárias, de 1989, de encontrar uma posição consensual sobre uma disposição de direito substantivo uniforme no que respeita à atribuição da titularidade dos direitos relativos às obras realizadas pelo trabalhador por conta de outrem no exercício da relação de trabalho. Embora preconizando, a termo, a adopção da referida disposição, a Comissão considerava satisfatória, no momento, para evitar atrasos no procedimento de adopção do regulamento, a inserção no projecto de uma norma de conflito redigida com base no artigo 6.º da Convenção de Roma, de 1980, relativa à lei aplicável às obrigações contratuais. Por sua vez, quanto aos desenhos realizados por encomenda, o Livro verde, no

14 — V. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, n.º 4/1991, pp. 523 e segs.

15 — O texto integral do artigo 12.º, em língua inglesa, tem a seguinte redacção:

«(1) If a design has been developed by an employee, the right to the Community Design shall be determined, to the extent that the parties to the contract of employment have not chosen a different law, in accordance with the law of the State in which the employee habitually carries out his work, even if he is temporarily employed in another country; if the employee does not habitually carry out his work in any one country, the right to the Community Design shall be determined in accordance with the law of the State in which the employer has his place of business to which the employee is attached.

(2) A choice of law made by the parties to govern a contract of employment shall not have the result of depriving the employee of the protection afforded to him by any mandatory rules of the law which would be applicable under paragraph (1) in the absence of choice.

(3) If the design has been developed in pursuance of a commission, the right to the Community Design shall be determined, in the absence of a different choice of law by the parties to the contract, in accordance with the law of the State in which the commissioner has his domicile or his seat.»

comentário ao artigo 12.º, n.º 3, do projecto, limitava-se a invocar a exigência de assegurar às partes «a mais ampla faculdade de escolha sobre a atribuição da titularidade do direito aos desenhos e a lei aplicável ao contrato» [16] e a sugerir a adopção de um critério de conexão mais específico do que o da «conexão mais estreita» prevista pela Convenção de Roma. Não fazia qualquer referência à possibilidade de concepção, eventualmente também a médio ou longo prazo, de um regime de direito substantivo uniforme quanto a este aspecto.

30. Portanto, a Comissão já no Livro verde adoptou uma posição claramente distinta para as questões relativas à titularidade dos direitos exclusivos sobre os desenhos e modelos consoante fossem elaborados no quadro de um contrato de trabalho subordinado ou no de um contrato de prestação de serviços.

31. Esta posição distinta também se reflecte no procedimento de adopção do regulamento. Na proposta de 1993 [17], a Comissão, quanto aos desenhos e modelos realizados pelo trabalhador por conta de outrem, seguiu o objectivo mais ambicioso já apresentado no Livro verde e, no artigo 14.º, n.º 2, introduziu uma disposição de direito substantivo [18] em substituição da norma de conflito do artigo 12.º, n.º 1, do projecto de proposta de regulamento anexo ao Livro verde. Por sua vez, desaparecia a norma de conflito relativa aos desenhos realizados por encomenda, prevista no artigo 12.º, n.º 3, do referido projecto.

32. O texto do artigo 14.º, n.º 2, da proposta de 1993 manteve-se substancialmente inalterado nas propostas seguintes [19] — com a única excepção da inclusão da remissão para a legislação nacional aplicável — e na versão final do regulamento, enquanto a questão da titularidade dos direitos relativos aos desenhos ou modelos realizados por encomenda continuava, como se viu, desprovida de um regime específico ainda que apenas de carácter internacional privado.

33. Nesse contexto, é dificilmente justificável o recurso à analogia para alargar a esses desenhos e modelos o regime uniforme previsto pelo legislador comunitário apenas para os desenhos e modelos desenvolvidos pelo trabalhador por conta de outrem.

34. Tendo por base todas as considerações precedentes, proponho ao Tribunal de Justiça que responda às duas primeiras questões prejudiciais no sentido de que o regime estabelecido no artigo 14.º, n.º 3, do Regulamento n.º 6/2002 é aplicável apenas aos desenhos ou modelos realizados pelo trabalhador por conta de outrem no âmbito de uma relação de trabalho subordinado.

16 — Na versão inglesa, «the widest possible choice to decide on the entitlement to the design and as regards the law applicable to the contract».

17 — V., *supra*, n.º 5.

18 — A disposição em apreço dispunha: «Contudo, se um desenho ou modelo tiver sido desenvolvido por um trabalhador por conta de outrem, na execução das suas próprias funções ou mediante instruções do seu empregador, o direito ao desenho ou modelo pertence ao empregador, salvo estipulação contratual em contrário».

19 — V., *supra*, n.º 5.

B — *Quanto às terceira, quarta e quinta questões prejudiciais*

35. Com a terceira, a quarta e a quinta questão prejudicial, que analisarei conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio substancialmente pergunta ao Tribunal de Justiça se, caso a resposta às duas primeiras questões seja no sentido de que o artigo 14.º, n.º 3, do regulamento não é aplicável apenas aos desenhos ou modelos realizados no âmbito de um contrato de prestação de serviços, a titularidade do direito a esses desenhos ou modelos deve ser determinada com base no disposto no n.º 1 do mesmo artigo ou se existe no regulamento uma lacuna quanto a este aspecto que incumbe à legislação dos Estados-Membros colmatar, nos termos do disposto no artigo 88.º, n.º 2, do regulamento.

36. A FEIA considera que o artigo 14.º deve ser interpretado, no seu todo, à luz dos objectivos do regulamento e tendo em conta a intenção do legislador de estabelecer apenas uma regulamentação mínima da matéria. Invoca, em especial, por um lado, os artigos 27.º, 88.º e 96.º do regulamento, que remetem para as legislações nacionais e permitem que estas últimas estabeleçam uma protecção dos desenhos e modelos comunitários mais ampla do que a prevista pelo regulamento, e, por outro, os sexto, oitavo e nono considerandos do mesmo regulamento, nos quais figuram as exigências relativas ao respeito dos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade e se define o objectivo do alinhamento das disposições substantivas do regulamento com as da Directiva 98/71. A demandante no processo principal propõe ainda que se interprete o conceito de «sucessível» que figura no artigo 14.º, n.º 1, do regulamento como uma referência às diversas modalidades possíveis de aquisição do direito aos desenhos ou modelos previstas pela legislação dos Estados-Membros, incluindo a da lei espanhola, favorável ao comitente. Por sua vez, o Reino Unido alega que, se o Tribunal de Justiça excluir a aplicação do artigo 14.º, n.º 3, aos desenhos ou modelos por encomenda, a titularidade dos direitos sobre esses desenhos ou modelos é determinada com base nas legislações dos Estados-Membros por força do princípio consagrado no artigo 88.º, n.º 2, do regulamento.

37. Segundo a Comissão, a Acierta e a Cul de Sac, o artigo 14.º, n.º 1, do regulamento contém uma disposição geral no sentido da atribuição do direito ao desenho ou modelo ao seu criador. A única excepção a esta regra consta do n.º 3 e diz unicamente respeito ao caso dos desenhos e modelos realizados pelo trabalhador por conta de outrem no âmbito da relação de trabalho subordinado. Não há, pois, qualquer lacuna no regulamento quanto à determinação da titularidade do direito ao desenho ou modelo comunitário e, portanto, o recurso ao artigo 88.º, n.º 2, não é permitido.

38. Nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do regulamento, «[o] direito ao desenho ou modelo comunitário pertence ao criador ou ao seu sucessível».

39. Cumpre especificar, a título preliminar, que o direito ao desenho ou modelo comunitário a que se refere o artigo 14.º no seu conjunto consiste no direito a divulgar o

desenho ou modelo comunitário ou a depositá-lo com vista ao seu registo. Trata-se, pois, da habilitação para desempenhar os actos dos quais decorrem os direitos exclusivos previstos no regulamento, necessários para a exploração patrimonial do desenho ou modelo comunitário.

40. No que respeita à aquisição dos referidos direitos, o artigo 14.º, n.º 1, estabelece uma regra geral em favor do criador e dos seus sucessíveis [20]. Estas duas categorias de titulares são, aliás, colocadas pela referida norma numa situação de paridade.

41. Tendo em conta o que precede, para efeitos da resposta a dar ao órgão de reenvio, em minha opinião, cumpre, antes de mais, clarificar o âmbito do conceito de «sucessível» na acepção da disposição em apreço.

42. Este conceito encontra-se também noutras disposições do regulamento [21], ainda que varie em função das diferentes versões linguísticas, que, por sua vez, utilizam expressões diferentes [22]. Apesar de se tratar de uma questão suscitada na audiência, não considero que seja necessário determinar em que medida o conceito consagrado no artigo 14.º, n.º 1, corresponde ao utilizado nas outras disposições do regulamento em que ele figura ou às expressões utilizadas alternativamente, dado que tal apreciação pressuporia uma complexa operação de comparação das versões linguísticas do regulamento, cujos resultados, em quaisquer circunstâncias, não seriam muito significativos.

43. Na audiência, a Comissão defendeu que o conceito de «sucessível» tem o mesmo âmbito em todas as disposições do regulamento em que figura e se refere unicamente aos casos de sucessão *mortis causa* ou a situações de sucessão entre empresas ou de fusão, quando não abranja os casos de transferência por via contratual do direito ao desenho ou modelo.

20 — Em contrapartida, o direito de titularidade moral do desenho pertence unicamente ao seu criador, o qual, nos termos do artigo 18.º do regulamento, «tem o direito […] de ser mencionado nessa qualidade perante o Instituto e no registo», mesmo que tenha cedido a terceiros os direitos de utilização patrimonial do desenho ou modelo.

21 — Esse conceito figura também no vigésimo considerando que dispõe o seguinte: «É igualmente necessário permitir que o criador ou o seu sucessível testem no mercado os produtos que incorporam o desenho ou modelo antes de ser tomada uma decisão sobre se é desejável a protecção resultante do seu registo como desenho ou modelo comunitário. Para o efeito, é necessário prever que a divulgação do desenho ou modelo pelo criador ou pelo seu sucessível […] não deve impedir a apreciação da novidade e do carácter singular do desenho ou modelo em questão».

22 — Nas versões italiana, alemã e inglesa, por exemplo, a mesma expressão («avente causa», «successor in title», «Rechtsnachfolger») figura tanto no artigo 14.º, n.º 1, como no artigo 28.º, em matéria de transmissão do desenho ou modelo registado, enquanto as versões francesa e espanhola utilizam duas expressões distintas («ayant droit» e «causa habiente», no artigo 14.º, n.º 1, e «ayant cause» e «cessionário» no artigo 28.º).

44. Esta interpretação não me convence.

45. Ainda que não se considere o facto de, em determinadas versões linguísticas do regulamento (por exemplo, a inglesa, a alemã, a italiana e a portuguesa), a expressão utilizada no artigo 14.º, n.º 1, figurar também no artigo 28.º e designar o *cessionário* do desenho ou modelo comunitário registado, a tese da instituição interveniente é contrariada pelos trabalhos preparatórios do regulamento.

46. Sobre o assunto, convém, antes de mais, sublinhar que a redacção do actual artigo 14.º, n.º 1, já constava do artigo 11.º do projecto de proposta de regulamento anexo ao Livro verde e também na primeira proposta de regulamento apresentada pela Comissão em 1993 e não sofreu qualquer modificação durante o procedimento de adopção do regulamento.

47. No comentário ao referido artigo 11.º, que cumpre reproduzir em seguida nas suas passagens relevantes, a Comissão, no Livro verde, expunha o seguinte:

«The basic principle, common to many national legislations, is that the right originates in the person of the designer. The principle is, however, qualified by the subsidiary principle that the original right *may be transferred or assigned in its entirety to another person*, the successor in title. The Community design needs probably to apply the same principles […]. These principles express the common sense solution one would look for in case where a person, having created a design, has *to choose between exploiting the design himself* (whether personally or through a licensee) *or assigning it to a manufacturer*» [23].

48. O conceito de «successor in title» designava, pois, desde as primeiras fases do processo legislativo que levou à adopção do regulamento, o *cessionário dos direitos de fruição patrimonial do desenho ou modelo comunitário*, para o qual tais direitos, originados pelo criador, foram transferidos por este último mediante contrato.

49. Se o conceito de «sucessível» do artigo 14.º, n.º 1, do regulamento for entendido deste modo — e, em minha opinião, não há elementos que militem em sentido contrário —, deve rejeitar-se a tese interpretativa avançada pela Comissão no presente processo, segundo a qual o referido artigo enuncia uma regra geral no sentido da atribuição ao criador do direito ao desenho ou modelo comunitário, regra que não sofreria qualquer excepção para além da expressamente prevista pelo n.º 3 do mesmo artigo e que não poderia ser completada pelas legislações dos Estados-Membros.

23 — O sublinhado é meu.

50. Com efeito, o regulamento coloca o criador e o seu sucessível, no sentido acima indicado, no mesmo plano quanto à aquisição da titularidade dos direitos patrimoniais do desenho ou modelo comunitário, com a única diferença obvia de que o primeiro adquire esses direitos a título originário, como consequência da criação do desenho ou modelo, e o segundo a titulo derivado pelo efeito de um acto de transmissão.

51. Neste contexto, empregador e comitente são ambos sucessíveis do criador do desenho ou modelo comunitário.

52. Porém, no primeiro caso, o legislador comunitário entendeu estabelecer um regime uniforme na base do qual, na ausência de uma estipulação concreta das partes no contrato de trabalho ou de uma disposição da legislação nacional aplicável ao mesmo contrato que atribua ao criador o direito ao desenho ou modelo executado pelo assalariado, o referido direito pertence ao empregador sem necessidade de um acto de transferência *ad hoc*. Neste sentido, diversamente do que alegou a Comissão, o artigo 14.º, n.º 3, não introduz uma excepção à regra estabelecida pelo n.º 1 do mesmo artigo, antes a completa ao estabelecer um regime autónomo para os casos em que haja que determinar a atribuição do direito ao desenho ou modelo comunitário no âmbito de uma relação contratual específica.

53. Diversamente, no segundo caso, na ausência de uma disposição específica do regulamento que regule, de maneira uniforme, a atribuição do direito ao desenho ou modelo realizado por encomenda, o âmbito e o regime da eventual transferência desse direito do criador para o comitente serão definidos com base não só na vontade das partes expressa no contrato mas também da lei aplicável ao mesmo. Por outro lado, dado que, diversamente do que foi inicialmente previsto no projecto de proposta anexo ao Livro verde, o regulamento nem sequer prevê uma norma de conflito uniforme que determine a lei aplicável ao contrato mediante o qual se encomenda a um prestador de serviços a criação de um desenho ou modelo com vista à sua exploração económica, tal lei deve logicamente ser determinada com base nas normas de direito internacional privado dos Estados-Membros.

54. No processo pendente no órgão jurisdicional de reenvio, por força do artigo 88.º, n.º 2, do regulamento, compete a este órgão aplicar as disposições pertinentes do direito espanhol, enquanto lei aplicável ao contrato celebrado entre a AC&G, SA e a Cul de Sac, para efeitos da determinação da titularidade do desenho ou modelo comunitário não registado objecto da acção de contrafacção intentada perante o referido órgão jurisdicional, pela FEIA.

V — Conclusões

55. Pelos fundamentos expostos, proponho ao Tribunal de Justiça que responda do seguinte modo às questões prejudiciais apresentadas pelo Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante:

«1. O artigo 14.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, deve ser interpretado no sentido de que o regime que estabelece é aplicável apenas aos desenhos ou modelos realizados pelo trabalhador por conta de outrem no âmbito de uma relação de trabalho subordinado.

2. Os artigos 14.º e 88.º do Regulamento n.º 6/2002 devem ser interpretados no sentido de que a titularidade do direito aos desenhos e modelos criados no âmbito de uma relação contratual distinta da relação de trabalho subordinado, como é o caso dos desenhos ou modelos realizados por um prestador de serviços por encomenda, deve ser determinada com base na vontade expressa pelas partes na referida relação e na legislação aplicável ao contrato. A legislação de um Estado-Membro não é incompatível com o artigo 14.º, n.º 3, do referido regulamento caso equipare, para efeitos da determinação da titularidade do direito ao desenho ou ao modelo, os desenhos ou modelos realizados por um prestador de serviços por encomenda aos desenhos ou modelos criados pelo trabalhador por conta de outrem no âmbito de uma relação de trabalho subordinado.»