Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Sétima Secção)

26 de abril de 2023 *

«Desenho ou modelo comunitário — Processo de declaração de nulidade — Desenho ou modelo comunitário registado que representa um grelhador — Divulgação do desenho ou modelo anterior — Artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 6/2002»

No processo T-757/21,

Activa — Grillküche GmbH, com sede em Selb (Alemanha), representada por F. Stangl e M. Würth, advogados,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por G. Sakalaitė-Orlovskienė e J. Ivanauskas, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO, interveniente no Tribunal Geral,

Targa GmbH, com sede em Soest (Alemanha), representada por M.-H. Hoffmann, advogado,

O TRIBUNAL GERAL (Sétima Secção),

composto por: K. Kowalik-Bańczyk, presidente, G. Hesse (relator) e I. Dimitrakopoulos, juízes,

secretário: A. Juhász-Tóth, administradora,

vistos os autos,

após a audiência de 23 de novembro de 2022,

profere o presente

* Língua do processo: inglês.

Acórdão [1]

1 Através do seu recurso interposto ao abrigo do artigo 263.º TFUE, a recorrente, Activa — Grillküche GmbH, requer a anulação da Decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 4 de outubro de 2021 (processo R 1651/2020-3) (a seguir «decisão impugnada»).

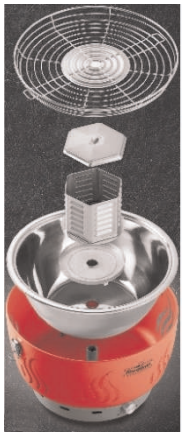
Antecedentes do litígio

2 A interveniente, a Targa GmbH, apresentou ao EUIPO em 5 de abril de 2016 um pedido de registo de desenho ou modelo comunitário, ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários (JO 2002, L 3, p. 1).

3 O EUIPO registou o desenho ou modelo contestado sob o n.º 3056449-0001 para «Grelhadores», pertencente à classe 07.02 na aceção do Acordo de Locarno de 8 de outubro de 1968 que estabelece uma Classificação Internacional para os Desenhos e Modelos Industriais, conforme alterado. É representado com as seguintes três imagens:



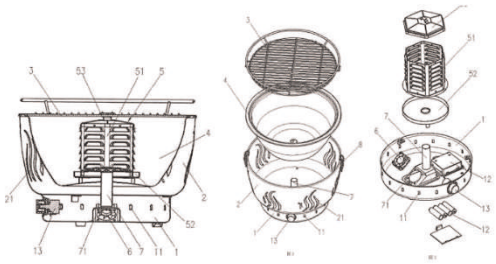




[1] Apenas são reproduzidos os números do presente acórdão cuja publicação o Tribunal Geral considera útil.

4 Em 14 de novembro de 2018, a recorrente apresentou um pedido de declaração de nulidade do desenho ou modelo controvertido, tendo alegado que este último era desprovido de novidade e de caráter singular na aceção dos artigos 5.º e 6.º do Regulamento n.º 6/2002.

5 Em apoio da sua argumentação, a recorrente invocou três desenhos ou modelos anteriores, entre os quais o modelo de utilidade chinês registado com a referência CN 204 410 600 (a seguir «modelo de utilidade chinês»), publicado na China em 24 de junho de 2015 pela Guangzhou Hungkay e representado, nomeadamente, através das seguintes imagens:



6 Depois de ter sido divulgado, o modelo de utilidade chinês foi objeto de dois acordos de cessão (a seguir, considerados em conjunto, «acordos de cessão»). Através de um primeiro acordo celebrado em 26 de novembro de 2016, a Guangzhou Hungkay transferiu para a interveniente todos os direitos de propriedade intelectual respeitantes ao modelo de utilidade chinês para o território da União Europeia, incluindo o Reino Unido, a partir de 7 de outubro de 2014. Através de um segundo acordo celebrado em 28 de novembro de 2016, A, criador inicial do modelo de utilidade chinês e trabalhador da Guangzhou Hungkay, transferiu para esta última todos os direitos de propriedade intelectual respeitantes ao referido modelo de utilidade chinês também a partir de 7 de outubro de 2014.

7 Por Decisão de 12 de junho de 2020, a Divisão de Anulação julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade e condenou a recorrente nas despesas.

8 Em 4 de agosto de 2020, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Anulação.

9 Através da decisão impugnada, a Terceira Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso e condenou a recorrente nas despesas.

Pedidos das partes

10 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— anular a decisão impugnada;

— declarar nulo o desenho ou modelo controvertido;

— condenar o EUIPO e a interveniente nas despesas.

11 O EUIPO e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

[*Omissis*]

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002

13 A recorrente alega que a Câmara de Recurso violou o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 por ter baseado a sua decisão no período de tolerância embora o modelo de utilidade chinês invocado em apoio do pedido de declaração de nulidade só tenha sido transferido para a interveniente depois de ter sido apresentado o pedido de registo do desenho ou modelo controvertido. Em substância, a recorrente considera que o estatuto de sucessível na aceção do referido artigo só pode ser apreciado à luz da situação factual que se verificava na data em que ocorreu aquela apresentação. Em sua opinião, os acordos posteriores a esta data, independentemente de a data que neles consta ser ou não anterior, não podem conferir o estatuto de sucessível ou sanar a inexistência desse estatuto no momento da apresentação. A recorrente acrescenta que a questão da novidade e do caráter singular deve ser apreciada de maneira objetiva.

14 O EUIPO e a interveniente contestam a argumentação da recorrente.

15 Em conformidade com o disposto no artigo 5.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 6/2002, um desenho ou modelo registado será considerado novo se nenhum desenho ou modelo idêntico tiver sido divulgado ao público antes da data de depósito do pedido de registo do desenho ou modelo para o qual é reivindicada proteção.

16 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002, para efeitos da aplicação, nomeadamente, do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento, considera-se que um desenho ou modelo foi divulgado ao público se tiver sido divulgado na sequência do depósito do pedido de registo ou em qualquer outra circunstância, apresentado numa exposição e utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo, antes da data do depósito do pedido de registo do desenho ou modelo para o qual é reivindicada proteção, exceto se estes factos não puderam razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente. No entanto, não se considera que o desenho ou modelo foi divulgado ao público se só tiver sido revelado a um terceiro em condições explícitas ou implícitas de confidencialidade.

17 Em conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, para efeitos do artigo 5.º do referido regulamento, a divulgação de um produto não será tida em consideração se o desenho ou modelo para o qual é requerida proteção na qualidade de desenho ou modelo comunitário registado tiver sido divulgado ao público durante o período de doze meses que antecede a data de depósito do pedido ou a data de prioridade com base em informações fornecidas pelo criador ou pelo seu sucessível.

18 Segundo a jurisprudência, para que o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 seja aplicável no âmbito do um processo de declaração de nulidade, o titular do desenho ou do modelo visado pelo pedido de declaração de nulidade deve demonstrar que ou é o criador do desenho ou do modelo

invocado para fundamentar o referido pedido, ou é o sucessível do criador [Acórdãos de 14 de junho de 2011, Sphere Time/IHMI — Punch (Relógio fixado a uma correia), T-68/10, EU:T:2011:269, n.º 26, e de 18 de novembro de 2015, Liu/IHMI — DSN Marketing (Mala para computador portátil), T-813/14, não publicado, EU:T:2015:868, n.º 23].

19 No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou que a publicação, na China, em 24 de junho de 2015, do modelo de utilidade chinês constitui uma divulgação. Também considerou que esta divulgação era imputável ao sucessível do criador e que ocorreu durante o período de tolerância de doze meses que antecede a data de apresentação do desenho ou modelo controvertido, que correu entre 5 de abril de 2015 e 4 de abril de 2016. Daqui a Câmara de Recurso concluiu que a exceção prevista no artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 era aplicável ao caso em apreço.

20 A este respeito, no que se refere aos factos pertinentes para o presente caso, há que começar por salientar que resulta das provas apresentadas pela interveniente que A, trabalhador da Guangzhou Hungkay, é o criador do modelo de utilidade chinês e que transferiu os seus direitos de propriedade intelectual sobre este último para a sua entidade patronal, a Guangzhou Hungkay, no âmbito de um acordo celebrado em 28 de novembro de 2016 que produziu efeitos a partir de 7 de outubro de 2014, conforme resulta das declarações por si emitidas. O direito de propriedade da Guangzhou Hungkay sobre o modelo de utilidade chinês é confirmado pelo direito chinês das patentes, segundo o qual se considera que uma invenção-criação realizada no exercício das funções de um trabalhador ou através da utilização das condições materiais e técnicas de uma entidade patronal é uma invenção-criação no âmbito do trabalho em relação à qual a entidade patronal tem direito de requerer uma patente.

21 Em seguida, em 24 de junho de 2015, a Guangzhou Hungkay, enquanto criador ou, pelo menos, na qualidade de sucessível do criador, divulgou o modelo de utilidade chinês através de publicação depois de este último ter sido registado na China. As partes reconhecem que o modelo de utilidade chinês divulgado é idêntico ao desenho ou modelo controvertido.

22 Por último, no âmbito de um acordo celebrado em 26 de novembro de 2016, a Guangzhou Hungkay cedeu à interveniente uma parte dos direitos de propriedade intelectual sobre o desenho ou modelo de um grelhador correspondente ao modelo de utilidade chinês. Segundo este acordo, «todos os direitos sobre o desenho ou modelo para o território [da União] Europeia[,] incluindo [o Reino Unido,] foram transferidos da [Guangzhou] Hungkay para [a interveniente] em 7 de outubro de 2014» e «[a interveniente] está autorizada […] a exercer e a fazer respeitar todos os direitos previstos […] no presente contrato em relação a terceiros […] que violem os direitos de propriedade intelectual sobre o desenho ou modelo […]».

23 No que se refere à questão de saber se a exceção prevista no artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 se aplica ao caso em apreço, num primeiro momento, há que especificar que os acordos de cessão são regulados pelo direito nacional aplicável e que a recorrente não contesta de modo circunstanciado nem a sua validade nem a sua oponibilidade a terceiros à luz deste direito nacional.

24 Num segundo momento, há que recordar, por um lado, o papel do princípio da liberdade contratual no direito da União e, por outro, os objetivos do Regulamento n.º 6/2002.

25 A este respeito, resulta da jurisprudência que o direito de as partes celebrarem contratos por meio dos quais são transferidos direitos de propriedade assenta no princípio da liberdade contratual e não pode, assim, ser limitado por não existir uma regulamentação da União que cria restrições

específicas a este respeito. Daqui resulta que desde que uma estipulação contratual que procede a essa transferência não se oponha ao objetivo visado pela regulamentação da União aplicável e dela não decorram riscos de fraude, semelhante estipulação contratual não pode ser considerada ilegal (v., neste sentido e por analogia, Acórdão de 5 de outubro de 1999, Espanha/Comissão, C-240/97, EU:C:1999:479, n.os 99 e 100).

26 No caso em apreço, em primeiro lugar, no que se refere ao conteúdo da regulamentação da União aplicável, nenhuma disposição desta, nomeadamente do Regulamento n.º 6/2002, proíbe que se tomem em consideração, no âmbito de um pedido de declaração de nulidade, contratos assinados depois da data em que foi apresentado um pedido de registo de um desenho ou modelo e que procedem a uma transferência a título retroativo de direitos de propriedade intelectual respeitantes a um desenho ou modelo anterior regulado por um direito nacional.

27 Em segundo lugar, no que se refere ao objetivo da regulamentação da União aplicável, o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado à luz do considerado 20 do mesmo regulamento, que recorda que é 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 proteção resultante do seu registo como desenho ou modelo comunitário.

28 Daqui resulta que a exceção prevista no artigo 7.º do regulamento tem por objetivo oferecer ao criador ou ao seu sucessível a possibilidade de apresentar um desenho ou modelo no mercado, durante um período de doze meses, antes de proceder às formalidades de depósito. Assim, ao longo deste período, o criador ou o seu sucessível pode assegurar-se do sucesso comercial do desenho ou modelo em causa antes de incorrer nos encargos relacionados com o registo, sem temer que a divulgação que ocorre no âmbito desta ocasião possa vir a ser invocada com sucesso durante um processo de declaração de nulidade intentado depois de um eventual registo do desenho ou modelo em causa (Acórdãos de 14 de junho de 2011, Relógio fixado a uma correia, T-68/10, EU:T:2011:269, n.os 24 e 25, e de 18 de novembro de 2015, Mala para computador portátil, T-813/14, não publicado, EU:T:2015:868, n.os 21 e 22). Por conseguinte, a exceção prevista no artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 destina-se a proteger os interesses do credor e do seu sucessível.

29 Ora, no caso em apreço, a tomada em consideração dos acordos de cessão celebrados, um, entre A e a Guangzhou Hungkay, e, o outro, entre a Guangzhou Hungkay e a interveniente, destina-se precisamente a proteger os interesses do credor e dos seus sucessíveis.

30 Em terceiro lugar, no que se refere ao risco de fraude, há que salientar, por um lado, que a interveniente explicou, de forma plausível e não contestada pela recorrente no Tribunal Geral, que já mantinha uma relação comercial com a Guangzhou Hungkay antes da data em que foi apresentado o desenho ou modelo controvertido, conforme se pode deduzir do n.º 33 da decisão impugnada. Com efeito, já eram parceiros comerciais, sendo a Guangzhou Hungkay o fornecedor da interveniente e já existindo correspondência a respeito da conceção deste grelhador desde 2014. Por outro lado, os acordos de cessão do modelo de utilidade chinês foram celebrados em novembro de 2016, ou seja, dois anos antes da apresentação, em 14 de novembro de 2018, do pedido de declaração de nulidade do desenho ou modelo controvertido.

31 Nestas condições, atendendo a esta relação comercial, à cronologia dos factos pertinentes e a todas as outras circunstâncias objetivas do caso em apreço, não existe nenhuma indicação de fraude ou de comportamento colusório no que se refere à transferência dos direitos de propriedade através dos acordos de cessão.

32 Daqui resulta que o direito da União não se opõe a que, no caso em apreço, as partes confiram efeito retroativo aos seus acordos.

33 Por conseguinte, há que constatar, à semelhança da Câmara de Recurso, que, uma vez que a Guangzhou Hungkay divulgou o modelo de utilidade chinês quando o publicou na China em 24 de junho de 2015 e que a interveniente, na sua qualidade de sucessível da Guangzhou Hungkay, apresentou um pedido de registo de um desenho ou modelo idêntico como desenho ou modelo comunitário em 5 de abril de 2016, ou seja, menos de doze meses depois, a exceção prevista no artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 era aplicável ao caso em apreço.

34 Esta conclusão não pode ser posta em causa pelo argumento da recorrente segundo o qual os contratos posteriores à data da apresentação, independentemente de a data que neles consta ser ou não anterior, não podem conferir o estatuto de sucessível nem sanam a inexistência de estatuto no momento da apresentação. Em especial, a recorrente sustenta que, se o titular de um desenho ou modelo pudesse sanar a inexistência de novidade e de caráter singular ao abrigo dos artigos 5.º e 6.º do Regulamento n.º 6/2002 através da aquisição e da transferência dos desenhos ou modelos anteriores após a apresentação do seu pedido e assim contornar a aplicação dos referidos artigos, tal teria por consequência que, no âmbito de qualquer processo de declaração de nulidade, esse titular de um desenho ou modelo poderia contornar a declaração de nulidade do seu desenho ou modelo que resulta da inexistência de novidade e de caráter singular através de um contacto posterior com o titular do desenho ou modelo anterior para obter a transferência do desenho ou modelo em questão. Por último, a recorrente considera, em substância, que a apreciação da novidade e do caráter singular não constitui um exame objetivo dos factos, sendo antes arbitrariamente deixada nas mãos dos titulares do direito anterior e das requerentes de desenhos ou modelos não válidos.

35 Com efeito, há que salientar, à semelhança da Câmara de Recurso, que o facto de os acordos de cessão terem sido assinados depois da data em que o desenho ou modelo controvertido foi apresentado é, em si mesmo, desprovido de pertinência porque, por um lado, resulta claramente do conteúdo destes acordos que a transferência dos direitos já era efetiva desde 7 de outubro de 2014 e, por outro, que no presente caso não foi provado que existe um risco de fraude ou de que se esteja a contornar o objetivo do artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 (v. n.º 31, *supra*).

36 Além disso, conforme o EUIPO indicou na sua resposta, nada no artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 proíbe que se adquira um desenho ou modelo registado que esteja sujeito ao «período de tolerância» e que se beneficie desta exceção.

37 Por conseguinte, foi com razão que, no n.º 34 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso aplicou o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 e concluiu que a divulgação do modelo de utilidade chinês CN 204 410 600 não constituiu um obstáculo para a novidade e o caráter singular do desenho ou modelo controvertido.

38 Consequentemente, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

[*Omissis*]

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Sétima Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Activa — Grillküche GmbH é condenada nas despesas.

Kowalik-Bańczyk Hesse Dimitrakopoulos

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 26 de abril de 2023.

Assinaturas