Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

13 de fevereiro de 2014*

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Desenhos ou modelos comunitários — Regulamento (CE) n.º 6/2002 — Artigos 7.°, n.º 1, 11.°, n.º 2, 19.°, n.º 2, 88.° e 89.°, n.º 1, alíneas a) e d) — Modelo comunitário não registado — Proteção — Divulgação ao público — Novidade — Ação de contrafação — Ónus da prova — Prescrição — Caducidade — Direito aplicável»

No processo C-479/12,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Bundesgerichtshof (Alemanha), por decisão de 16 de agosto de 2012, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 25 de outubro de 2012, no processo

H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG

contra

Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: M. Ilešič, presidente de secção, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader e E. Jarašiūnas (relator), juízes,

advogado-geral: M. Wathelet,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, por A. Rinkler, Rechtsanwalt,

— em representação da Comissão Europeia, por G. Braun e F. Bulst, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 5 de setembro de 2013,

profere o presente

* Língua do processo: alemão.

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação dos artigos 7.°, n.º 1, 11.°, n.º 2, 19.°, n.º 2, e 89.°, n.º 1, alíneas a) e d), 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).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG (a seguir «Gautzsch Großhandel») à Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (a seguir «MBM Joseph Duna»), relativamente a uma ação de contrafação de um modelo comunitário não registado, intentada pela MBM Joseph Duna contra a Gautzsch Großhandel.

Quadro jurídico

3 Nos termos do considerando 1 do Regulamento n.º 6/2002:

«A instituição de um sistema unificado para a obtenção de um desenho ou modelo comunitário, beneficiando de proteção uniforme e produzindo os mesmos efeitos em todo o território da Comunidade, contribui para a prossecução dos objetivos da Comunidade definidos no Tratado.»

4 Os considerandos 21 e 22 deste regulamento enunciam:

«(21) A natureza exclusiva do direito conferido pelo desenho ou modelo comunitário registado corresponde à vontade de lhe conferir uma maior segurança jurídica. Em contrapartida, o desenho ou modelo comunitário não registado apenas deve conferir o direito de impedir a sua reprodução. A proteção não pode pois abranger produtos aos quais são aplicados desenhos ou modelos que sejam o resultado de um desenho ou modelo concebido de maneira independente por um segundo criador. Este direito deverá abranger igualmente o comércio de produtos a que são aplicados desenhos ou modelos delituosos.

(22) As medidas destinadas a garantir o exercício destes direitos deve[m] ser deixada[s] ao legislador nacional. É pois necessário prever determinadas sanções de base uniformes em todos os Estados-Membros. Essas sanções devem permitir pôr termo aos atos delituosos, independentemente do órgão jurisdicional a que se recorra.»

5 O considerando 31 do referido regulamento especifica o seguinte:

«O presente regulamento não exclui a aplicação aos desenhos ou modelos protegidos pelo desenho ou modelo comunitário das regulamentações relativas à propriedade industrial ou de outras regulamentações relevantes dos Estados-Membros, tal como as relativas à proteção obtida por via de registo ou as relativas a direitos aos desenhos ou modelos não registados, às marcas comerciais, patentes e modelos de utilidade, à concorrência desleal e à responsabilidade civil.»

6 Nos termos do artigo 1.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), do Regulamento n.º 6/2002, um desenho ou modelo que preencha as condições previstas neste regulamento será protegido enquanto «desenho ou modelo comunitário não registado», se divulgado ao público nos termos do referido regulamento.

7 O artigo 4.º do Regulamento n.º 6/2002, intitulado «Requisitos da Proteção», dispõe, no seu n.º 1, que um desenho ou modelo será protegido enquanto desenho ou modelo comunitário na medida em que seja novo e possua caráter singular.

8 Nos termos do artigo 5.º, n.º 1, deste regulamento, intitulado «Novidade»:

«Um desenho ou modelo é considerado novo se nenhum desenho ou modelo idêntico tiver sido divulgado ao público:

a) No caso de um desenho ou modelo comunitário não registado, antes da data em que o desenho ou modelo para o qual é reivindicada proteção tiver sido pela primeira vez divulgado ao público;

[...]»

9 O artigo 6.º, n.º 1, do referido regulamento, intitulado «Caráter singular», prevê:

«Considera-se que um desenho ou modelo possui caráter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público:

a) No caso de um desenho ou modelo comunitário não registado, antes da data em que o desenho ou modelo para o qual é reivindicada proteção tiver sido pela primeira vez divulgado ao público;

[...]»

10 O artigo 7.º do mesmo regulamento, intitulado «Divulgação», dispõe no seu n.º 1:

«Para efeitos dos artigos 5.° e 6.°, 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 mencionada na alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º ou na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º, conforme o caso, exceto se estes factos não puderem razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na Comunidade pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente. No entanto, não se considerará que o desenho ou modelo foi revelado ao público pelo simples facto de ter sido revelado a um terceiro em condições explícitas ou implícitas de confidencialidade.»

11 O artigo 11.º do Regulamento n.º 6/2002, intitulado «Início e duração da proteção do desenho ou modelo comunitário não registado», prevê:

«1. Um desenho ou modelo que preencha os requisitos definidos na Secção 1 será protegido enquanto desenho ou modelo comunitário não registado por um período de três anos a contar da data em que o desenho ou modelo tiver sido pela primeira vez divulgado ao público na Comunidade.

2. Para efeitos do n.º 1, um desenho ou modelo será considerado como tendo sido divulgado ao público na Comunidade se tiver sido publicado, exposto, utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo, de tal forma que estes factos possam ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na Comunidade, pelas vias normais e no decurso da sua atividade corrente. No entanto, não se considera que o desenho ou modelo foi divulgado ao público pelo simples facto de ter sido revelado a um terceiro em condições explícitas ou implícitas de confidencialidade.»

12 O artigo 19.º, n.ºs 1 e 2, desse regulamento, intitulado «Direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário», dispõe:

«1. Um desenho ou modelo comunitário registado confere ao seu titular o direito exclusivo de utilizar o desenho ou modelo e de proibir que um terceiro o utilize sem o seu consentimento. A referida utilização abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, exportação ou utilização de um produto em que esse desenho ou modelo esteja incorporado, ou em que tenha sido aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos efeitos.

2. Todavia, um desenho ou modelo comunitário não registado só confere ao seu titular o direito de proibir os atos mencionados no n.º 1, se o uso em litígio resultar de uma cópia do desenho ou modelo protegido.

O uso em litígio não é considerado resultante de uma cópia do desenho ou modelo protegido se resultar de um trabalho de criação independente, realizado por um criador de que não se possa razoavelmente pensar que conhecia o desenho ou modelo divulgado pelo seu titular.»

13 Nos termos do artigo 88.º do referido regulamento, intitulado «Direito aplicável»:

«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.

3. Salvo disposição em contrário do presente regulamento, os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão as regras processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processo relativo a um desenho ou modelo nacional do Estado-Membro em cujo território esse tribunal estiver situado.»

14 O artigo 89.º, n.º 1, do mesmo regulamento, intitulado «Sanções em ações de contrafação», dispõe:

«Sempre que, numa ação de contrafação ou de ameaça de infração, um tribunal de desenhos e modelos comunitários verifique que o requerido contrafez ou ameaça contrafazer um desenho ou modelo comunitário, proferirá, salvo se houver razões especiais para não o fazer, as seguintes medidas:

a) Uma decisão proibindo o requerido de prosseguir com os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação;

b) Uma decisão de apreensão dos produtos contrafeitos;

c) Uma decisão de apreensão dos materiais e utensílios predominantemente utilizados para criar ou fabricar os produtos de contrafação, se o seu proprietário tiver tido conhecimento do fim a que se destinavam ou se tal fim fosse evidente nas circunstâncias consideradas;

d) Qualquer outra decisão impondo as sanções apropriadas às circunstâncias, de acordo com a legislação interna do Estado-Membro em que foram cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação, incluindo o seu direito internacional privado.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

15 Resulta da decisão de reenvio que as partes no processo principal comercializam móveis de jardim. Entre os produtos vendidos pela MBM Joseph Duna encontra-se uma pérgula habitualmente utilizada em jardins, comercializada na Alemanha, cujo modelo foi criado pelo seu gerente, no outono de 2004. Em 2006, a Gautzsch Großhandel, por sua vez, começou a vender uma pérgula habitualmente utilizada em jardins, denominada «Athen», fabricada pela empresa Zhengte, com sede na China.

16 Reclamando para o seu modelo a proteção concedida aos desenhos e modelos comunitários não registados, a MBM Joseph Duna intentou uma ação de contrafação contra a Gautzsch Großhandel, no Landgericht de Düsseldorf (tribunal regional de Düsseldorf) (Alemanha), para que esta sociedade cesse a utilização da referida pérgula, entregue, a fim de serem destruídos, os produtos contrafeitos na sua posse ou propriedade, preste informações sobre as suas atividades, e seja condenada a indemnizar os prejuízos causados pelas suas atividades.

17 Em apoio das suas pretensões, a MBM Joseph Duna alegou, designadamente, que a pérgula «Athen» representava uma cópia do modelo da qual é titular, que figurou, em abril e maio de 2005, nos seus «catálogos de novidades — MBM», enviados aos maiores comerciantes de móveis e de móveis de jardim do setor e às centrais alemãs de compra de móveis.

18 A Gautzsch Großhandel opôs-se a esses pedidos, alegando que a pérgula «Athen» tinha sido criada pela empresa Zhengte no início de 2005, de forma autónoma, sem ter conhecimento do modelo da MBM Joseph Duna. Indicou que esta pérgula foi apresentada a clientes europeus em março de 2005 nos locais de exposição daquela empresa na China, e que, em junho desse mesmo ano, foi enviado um modelo à empresa Kosmos, com sede na Bélgica. Afirmando que a MBM Joseph Duna tinha conhecimento da existência deste modelo desde setembro de 2005 e sabia da sua comercialização desde agosto de 2006, invocou a exceção da prescrição e a da caducidade.

19 O órgão jurisdicional de primeira instância, tendo em conta a expiração do período de proteção de três anos dos desenhos ou modelos comunitários não registados, declarou que não tinha de se pronunciar sobre o primeiro e o segundo pedidos relativos à cessação da utilização da pérgula «Athen» e à entrega dos produtos contrafeitos. Pronunciando-se sobre os restantes pedidos, condenou a Gautzsch Großhandel a prestar informações sobre as suas atividades e decidiu que esta estava obrigada a indemnizar os prejuízos causados pelas suas atividades.

20 O tribunal de recurso negou provimento ao recurso interposto pela Gautzsch Großhandel dessa sentença por considerar que, por força dos artigos 19.°, n.° 2, e 89.°, n.° 1, alíneas a) e d), do Regulamento n.° 6/2001 e da Lei alemã relativa à proteção dos desenhos e modelos, os primeiros pedidos estavam fundamentados e que a MBM Joseph Duna tinha efetivamente direito a obter as informações pretendidas e a ser indemnizada.

21 No âmbito do recurso de «Revision» interposto pela Gautzsch Großhandel no órgão jurisdicional de reenvio, este interroga-se, à luz da matéria de facto do litígio no processo principal, sobre o alcance do conceito de «divulgação» que figura, designadamente, nos artigos 7.°, n.° 1, e 11.°, n.° 2, do Regulamento n.° 6/2002, para determinar se o modelo não registado cuja proteção é pedida foi divulgado ao público na aceção deste regulamento e se o modelo que lhe é oposto já tinha sido divulgado anteriormente.

22 Por outro lado, o órgão jurisdicional de reenvio questiona-se quanto à questão de saber se a prova da contrafação do modelo não registado, bem como a prescrição e a caducidade, impugnáveis no âmbito da ação de contrafação, se regem pelo direito da União ou pelo direito nacional. Além disso, questiona-se em relação à questão de saber se o direito aplicável aos pedidos relativos, em toda a União

Europeia, à destruição de produtos contrafeitos, à obtenção de informações relativas às atividades do autor da contrafação e à indemnização dos prejuízos causados por essas atividades, é o seu direito nacional ou o direito do Estado-Membro em que foram cometidos os atos de contrafação.

23 Foi nestas condições que o Bundesgerichtshof decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Deve o artigo 11.º, n.º 2, do Regulamento [n.º 6/2002], ser interpretado no sentido de que, no decurso da atividade comercial corrente, um desenho ou modelo pode razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União caso tenham sido distribuídas a comerciantes representações gráficas do desenho ou modelo?

2) Deve o artigo 7.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento [n.º 6/2002], ser interpretado no sentido de que um desenho ou modelo que, embora tenha sido revelado a um terceiro sem condições explícitas ou implícitas de confidencialidade, não pode razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União pelas vias normais e no decurso da atividade corrente, se

a) apenas tiver sido divulgado a uma única empresa do setor, ou

b) tiver sido exposto num local de exposição de uma empresa na China que se encontra fora do âmbito da análise habitual do mercado?

3 a) Deve o artigo 19.º, n.º 2, do Regulamento [n.º 6/2002], ser interpretado no sentido de que o titular de um desenho ou modelo comunitário não registado tem o ónus de provar que o uso controvertido constitui o resultado de uma cópia do modelo protegido?

b) Em caso de resposta afirmativa à terceira questão, alínea a):

O ónus da prova inverte-se ou o titular do desenho ou modelo comunitário não registado beneficia de um aligeiramento do ónus da prova se entre o desenho ou modelo e a utilização contestada existir uma correspondência substancial?

4 a) O pedido de proibição por contrafação de um desenho ou modelo comunitário não registado, previsto nos artigos 19.°, n.º 2, e 89.°, n.º 1, alínea a), do Regulamento [n.º 6/2002], está sujeito a prescrição?

b) Em caso de resposta afirmativa à quarta questão, alínea a):

A prescrição é regulada pelo direito da União e, em caso de resposta afirmativa, qual a disposição que a regula?

5 a) O pedido de proibição por contrafação de um desenho ou modelo comunitário não registado, previsto nos artigos 19.°, n.º 2, e 89.°, n.º 1, alínea a), do Regulamento [n.º 6/2002], está sujeito a caducidade?

b) Em caso de resposta afirmativa à quinta questão, alínea a):

A caducidade é regulada pelo direito da União e, em caso de resposta afirmativa, qual a disposição que a regula?

6) Deve o artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento [n.º 6/2002] ser interpretado no sentido de que os pedidos de destruição, de informação e de indemnização apresentados ao nível da União por contrafação de um desenho ou modelo não registado devem ser feitos nos termos do direito dos Estados-Membros nos quais os atos de contrafação foram praticados?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à primeira questão

24 O órgão jurisdicional de reenvio observa que o tribunal de recurso considerou que o modelo da pérgula de jardim da MBM Joseph Duna, em causa no processo principal, tinha sido divulgado ao público pela primeira vez quando da divulgação dos «catálogos de novidades — MBM», que incluíam representações desse modelo, em abril e maio de 2005, numa tiragem de 300 a 500 exemplares, aos vendedores e comerciantes intermediários, bem como a duas centrais alemãs de compra de móveis.

25 À luz destes factos, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se quanto à questão de saber se a transmissão, a comerciantes, de representações gráficas desse modelo é suficiente para considerar que o mesmo, no decurso da atividade comercial corrente, poderia ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União, na aceção do artigo 11.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002. A este respeito, indica que há quem considere que apenas fazem parte dos meios especializados as pessoas que, no setor em causa, estão encarregadas de conceber os modelos e de desenvolver ou de fabricar produtos conformes a esses modelos. Assim, segundo este entendimento, fazem parte dos meios especializados não os comerciantes em geral, mas apenas os que têm uma influência na conceção do produto que comercializam.

26 Todavia, impõe-se observar que essa interpretação do conceito de «meios especializados» não decorre da redação do artigo 11.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002.

27 Com efeito, conforme salientam a Comissão nas suas observações apresentadas ao Tribunal de Justiça e o advogado-geral nos n.ºs 34 e seguintes das suas conclusões, o artigo 11.º, n.º 2, do referido regulamento não contém restrições quanto à natureza da atividade das pessoas singulares ou coletivas que podem ser consideradas parte dos meios especializados do setor em causa. Além disso, deduz-se da formulação desta disposição, em especial do facto de prever a utilização no comércio como um modo de divulgação ao público, entre outros, de desenhos ou modelos não registados e impor a tomada em consideração da «atividade comercial corrente» para apreciar se os factos constitutivos da divulgação podiam razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados, que os comerciantes que não participaram na conceção do produto em causa não podem, à partida, ser excluídos do círculo de pessoas que podem ser consideradas parte dos referidos meios especializados.

28 Além disso, essa exclusão implicaria uma restrição à proteção dos desenhos e modelos comunitários não registados que não encontra, de resto, apoio nas restantes disposições e considerandos do Regulamento n.º 6/2002.

29 A questão de saber se a divulgação do desenho ou modelo não registado entre comerciantes do setor em causa que operam na União é suficiente para considerar que esse desenho ou modelo, no decurso da atividade comercial corrente, pode razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do referido setor é, porém, uma questão de facto, cuja resposta depende da apreciação, pelo tribunal de desenhos ou modelos comunitários, das circunstâncias particulares de cada caso.

30 Por conseguinte, há que responder à primeira questão submetida que o artigo 11.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que se pode considerar que um desenho ou modelo não registado pode razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados

do setor em causa que operam na União, no decurso da atividade comercial corrente, quando tiverem sido difundidas representações gráficas do referido desenho ou modelo entre os comerciantes desse setor, o que cabe ao tribunal de desenhos ou modelos comunitários apreciar com base nas circunstâncias do caso que lhe foi submetido.

Quanto à segunda questão

31 O órgão jurisdicional de reenvio expõe que o tribunal de recurso admitiu que o modelo da MBM Joseph Duna, objeto do processo principal, era novo, na aceção do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 6/2002, ao considerar que os meios especializados do setor em causa não puderam ter conhecimento, no decurso da sua atividade corrente, do modelo «Athen», apresentado durante o ano de 2005 nos locais de exposição da empresa Zhengte, na China, e na sociedade Kosmos, na Bélgica.

32 À luz destas considerações, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se quanto à questão de saber se o artigo 7.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 6/2002, deve ser interpretado no sentido de que um desenho ou modelo, embora tenha sido revelado a terceiros sem condições explícitas ou implícitas de confidencialidade, pode não ter razoavelmente chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União, no decurso da atividade corrente, se apenas tiver sido divulgado a uma única empresa do referido setor ou apenas tiver sido exposto nos locais de exposição de uma empresa que se encontra fora do «âmbito da análise habitual do mercado».

33 A este respeito, importa observar que resulta da formulação do artigo 7.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 6/2002 que, para se considerar que um desenho ou modelo foi divulgado ao público, para efeitos da aplicação dos artigos 5.° e 6.° deste regulamento, não se exige que os factos constitutivos da divulgação tenham tido lugar no território da União.

34 No entanto, segundo o mesmo artigo, não se pode considerar que um desenho ou modelo foi divulgado ao público se os factos constitutivos da divulgação não puderam razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União, no decurso da atividade comercial corrente. A questão de saber se as pessoas inseridas nestes meios podem razoavelmente ter tido conhecimento de eventos que decorreram fora do território da União é uma questão de facto cuja resposta depende da apreciação, pelo tribunal de desenhos ou modelos comunitários, das circunstâncias particulares de cada caso.

35 O mesmo vale para a questão de saber se a divulgação de um desenho ou modelo a uma única empresa do setor em causa, no território da União, é suficiente para se considerar que os meios especializados do referido setor podem razoavelmente ter tido conhecimento desses eventos, no decurso da atividade comercial corrente. Com efeito, não se pode excluir que, em certas circunstâncias, essa divulgação seja suficiente.

36 Face ao exposto, há que responder à segunda questão submetida que o artigo 7.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 6/2002, deve ser interpretado no sentido de que um desenho ou modelo não registado, embora tenha sido revelado a terceiros sem condições explícitas ou implícitas de confidencialidade, não pode razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União, no decurso da atividade corrente, quando apenas foi divulgado a uma única empresa do setor, ou apenas foi exposto nos locais de exposição de uma empresa que se encontra fora do território da União, o que cabe ao tribunal de desenhos ou modelos comunitários apreciar com base nas circunstâncias do caso que lhe foi submetido.

Quanto à terceira questão

37 O órgão jurisdicional de reenvio refere que o tribunal de recurso declarou que o modelo da Gautzsch Großhandel não era uma criação autónoma, mas uma cópia do modelo da MBM Joseph Duna, ao considerar que esta beneficiou de um aligeiramento do ónus da prova a este respeito, tendo em conta a «correspondência substancial objetiva verificada» entre estes dois modelos.

38 Atendendo a estes elementos, o órgão jurisdicional de reenvio questiona-se quanto à questão de saber se o artigo 19.º n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, deve ser interpretado no sentido de que cabe ao titular de um desenho ou modelo comunitário não registado provar que o uso controvertido constitui o resultado de uma cópia desse desenho ou modelo protegido e, em caso de resposta afirmativa, se o ónus da prova se inverte ou é aligeirado caso existam «correspondências substanciais» entre esse desenho ou modelo e aquele cuja utilização é contestada.

39 A este respeito, importa observar que o artigo 19.º do Regulamento n.º 6/2002, que tem por objeto, como o seu título indica, os direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário, não prevê expressamente regras relativas à administração da prova.

40 No entanto, como salienta o advogado-geral nos n.ºs 67 a 74 das suas conclusões, referindo-se ao direito das marcas, se a questão do ónus de provar que a utilização contestada resulta de uma cópia do desenho ou modelo protegido pertencesse ao direito nacional dos Estados-Membros, daí poderia resultar, para os titulares de desenhos ou modelos comunitários, uma proteção variável em função da lei em causa, de modo que o objetivo de uma proteção uniforme e producente dos mesmos efeitos em todo o território da União, que decorre designadamente do considerando 1 do Regulamento n.º 6/2002, não seria alcançado (v., por analogia, acórdão de 18 de outubro de 2005, Class International, C-405/03, Colet., p. I-8735, n.º 73).

41 Atendendo a este objetivo, bem como à estrutura e à economia do artigo 19.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, há que considerar que, quando o titular do desenho ou modelo protegido invoca o direito enunciado no primeiro período desta disposição, o ónus de provar que a utilização contestada resulta de uma cópia desse desenho ou modelo pesa sobre esse titular, ao passo que, no âmbito do segundo período da mesma disposição, cabe à parte contrária provar que a utilização contestada resulta de um trabalho de criação independente.

42 Quanto ao restante, uma vez que o Regulamento n.º 6/2002 não estabelece as modalidades de administração da prova, decorre do artigo 88.º deste regulamento que essas modalidades são determinadas pelo direito dos Estados-Membros. Todavia, segundo a jurisprudência, esses Estados devem, em conformidade com os princípios da equivalência e da efetividade, assegurar que as modalidades de prova não sejam menos favoráveis do que as relativas a recursos similares de natureza interna e não tornem impossível, na prática, ou excessivamente difícil o exercício pelo particular dos direitos conferidos pelo direito da União (v., neste sentido, acórdão de 24 de abril de 2008, Arcor, C-55/06, Colet., p. I-2931, n.º 191).

43 Consequentemente, como observou a Comissão, se o tribunal de desenhos ou modelos comunitários verificar que o facto de impor ao titular do desenho ou modelo protegido o ónus da prova exigida é suscetível de tornar impossível ou excessivamente difícil a administração da mesma, é obrigado, para garantir o respeito do princípio da efetividade, a recorrer a todos os meios processuais que o direito nacional põe à sua disposição para atenuar esta dificuldade (v., por analogia, acórdãos de 7 de setembro de 2006, Laboratoires Boiron, C-526/04, Colet., p. I-7529, n.º 55, e de 28 de janeiro de 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08, Colet., p. I-731, n.º 35). Assim, se for caso disso, pode aplicar as regras de direito interno que preveem adaptações ou aligeiramentos do ónus da prova.

44 Por conseguinte, há que responder à terceira questão que o artigo 19.º n.º 2, primeiro período, do Regulamento n.º 6/2002, deve ser interpretado no sentido de que cabe ao titular do desenho ou modelo comunitário protegido provar que a utilização contestada constitui o resultado de uma cópia desse desenho ou modelo protegido. No entanto, se o tribunal de desenhos ou modelos comunitários verificar que o facto de impor este ónus ao referido titular é suscetível de tornar impossível ou excessivamente difícil a administração da prova, é obrigado, para garantir o respeito do princípio da efetividade, a recorrer a todos os meios processuais que o direito nacional põe à sua disposição para atenuar esta dificuldade, incluindo, se for caso disso, as regras de direito interno que preveem adaptações ou aligeiramentos do ónus da prova.

Quanto às quarta e quinta questões

45 O órgão jurisdicional de reenvio expõe, em primeiro lugar, que o tribunal de recurso concluiu que o direito de proibir, com fundamento nos artigos 19.°, n.º 2, e 89.°, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 6/2002, os atos de contrafação não tinham prescrito no momento da propositura da ação. Face a esta conclusão, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre se esse direito está sujeito à prescrição e, em caso de resposta afirmativa, se o mesmo está abrangido pelo direito da União. O órgão jurisdicional de reenvio observa, a este respeito, que o Regulamento n.º 6/2002 não contém disposições específicas quanto a esta matéria, mas que o seu artigo 89.º, n.º 1, prevê que o tribunal de desenhos e modelos comunitários proferirá uma sanção em caso de contrafação, «salvo se houver razões especiais para não o fazer».

46 Referindo, em segundo lugar, que o tribunal de recurso julgou a exceção da caducidade arguida pela Gautzsch Großhandel improcedente, o órgão jurisdicional de reenvio coloca igualmente a questão de saber se, e, se for caso disso, em que condições, a ação de contrafação com fundamento nos artigos 19.°, n.º 2, e 89.°, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 6/2002, pode estar ferida de caducidade. Na sua opinião, há que determinar se as circunstâncias que levaram a Gautzsch Großhandel a alegar a caducidade se inserem na categoria das «razões especiais», na aceção desta última disposição.

47 A este respeito, deve salientar-se que o Regulamento n.º 6/2002 nada refere quanto à prescrição e à caducidade, oponíveis em sede de defesa no âmbito da ação intentada com fundamento nos artigos 19.°, n.º 2, e 89.°, n.º 1, alínea a), deste regulamento.

48 O conceito de «razões especiais», na aceção do artigo 89.º, n.º 1, desse regulamento, refere-se a circunstâncias de facto específicas de um determinado caso (v., por analogia, acórdão de 14 de dezembro de 2006, Nokia, C-316/05, Colet., p. I-12083, n.º 38). Por conseguinte, não inclui a prescrição e a caducidade, que são elementos de direito.

49 Consequentemente, em conformidade com o artigo 88.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, a prescrição e a caducidade, oponíveis em sede de defesa no âmbito da ação intentada com fundamento nos artigos 19.°, n.º 2, e 89.°, n.º 1, alínea a), deste regulamento, regem-se pelo direito nacional, que deve ser aplicado no respeito pelos princípios da equivalência e da efetividade, cujo teor é recordado no n.º 42 do presente acórdão [v. também, por analogia, acórdãos de 13 de julho de 2006, Manfredi e o., C-295/04 a C-298/04, Colet., p. I-6619, n.ºs 77 a 80; de 28 de janeiro de 2010, Uniplex (UK), C-406/08, Colet., p. I-817, n.ºs 32 e 40; de 8 de julho de 2010, Bulicke, C-246/09, Colet., p. I-7003, n.º 25; de 8 de setembro de 2011, Rosado Santana, C-177/10, Colet., p. I-7907, n.ºs 89, 90, 92 e 93; e de 19 de julho de 2012, Littlewoods Retail e o., C-591/10, n.º 27].

50 Por conseguinte, há que responder às quarta e quinta questões submetidas que a prescrição e a caducidade, oponíveis em sede de defesa no âmbito da ação intentada com fundamento nos artigos 19.°, n.º 2, e 89.°, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 6/2002, se regem pelo direito nacional, que deve ser aplicado no respeito pelos princípios da equivalência e da efetividade.

Quanto à sexta questão

51 Constatando que o tribunal de recurso não indicou que direito era aplicável aos pedidos de destruição dos produtos contrafeitos, de informação sobre as atividades da Gautzsch Großhandel e de indemnização do prejuízo causado por estas atividades, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se quanto à questão de saber se esses pedidos estão abrangidos pelo direito nacional do Estado-Membro em cujo território os referidos direitos são invocados ou se o artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que tais pedidos são regulados pelo direito dos Estados-Membros em que foram cometidos os factos de contrafação. O órgão jurisdicional refere, a este respeito, que uma conexão exclusiva ao direito de um Estado-Membro pode justificar-se na perspetiva, designadamente, da aplicação efetiva do direito, mas que o artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 poderia opor-se a essa solução.

52 No que diz respeito, em primeiro lugar, ao pedido de destruição dos produtos contrafeitos, resulta do artigo 89.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002, que prevê, na alínea a), a proibição de prosseguir com os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação e, nas alíneas b) e c), a apreensão dos produtos contrafeitos e dos materiais e utensílios utilizados para os criar ou fabricar, que a destruição dos referidos produtos faz parte das «[outras] sanções apropriadas às circunstâncias» referidas na alínea d). Daqui resulta que, por força do artigo 89.º, n.º 1, alínea d), deste regulamento, o direito aplicável a este pedido é a legislação do Estado-Membro em que foram cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação, incluindo o seu direito internacional privado.

53 No que se refere, em segundo lugar, aos pedidos de indemnização do prejuízo causado pelas atividades do autor da contrafação ou das ameaças de contrafação e de obtenção de informações sobre essas atividades, para efeitos da determinação desse prejuízo, importa salientar que a obrigação de fornecer tais informações e de indemnizar o prejuízo sofrido não constituem, em contrapartida, uma sanção na aceção do artigo 89.º do Regulamento n.º 6/2002.

54 Consequentemente, nos termos do artigo 88.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, o direito aplicável aos pedidos referidos no número anterior do presente acórdão é o direito nacional do tribunal de desenhos ou modelos comunitários a que os mesmos foram submetidos, incluindo o seu direito internacional privado. Isto é, de resto, corroborado pelo considerando 31 desse regulamento, segundo o qual este não exclui a aplicação das regulamentações relativas à responsabilidade civil dos Estados-Membros aos desenhos ou modelos protegidos pelo desenho ou modelo comunitário.

55 À luz destas considerações, há que responder à sexta questão submetida que o artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que os pedidos de destruição dos produtos contrafeitos são regulados pela legislação do Estado-Membro em que foram cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação, incluindo o seu direito internacional privado. Os pedidos de indemnização do prejuízo causado pelas atividades do autor desses atos e de obtenção de informações sobre essas atividades, para efeitos da determinação desse prejuízo, são regulados, nos termos do artigo 88.º, n.º 2, desse regulamento, pelo direito nacional do tribunal de desenhos ou modelos comunitários a que os mesmos foram submetidos, incluindo o seu direito internacional privado.

Quanto às despesas

56 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) declara:

1) **O artigo 11.º, n.º 2, 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 se pode considerar que um desenho ou modelo não registado pode razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União, no decurso da atividade comercial corrente, quando tiverem sido difundidas representações gráficas do referido desenho ou modelo entre os comerciantes desse setor, o que cabe ao tribunal de desenhos ou modelos comunitários apreciar com base nas circunstâncias do caso que lhe foi submetido.**

2) **O artigo 7.º, n.º 1, primeiro período, do Regulamento n.º 6/2002, deve ser interpretado no sentido de que um desenho ou modelo não registado, embora tenha sido revelado a terceiros sem condições explícitas ou implícitas de confidencialidade, não pode razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do setor em causa que operam na União, no decurso da atividade corrente, quando apenas foi divulgado a uma única empresa do setor, ou apenas foi exposto nos locais de exposição de uma empresa que se encontra fora do território da União, o que cabe ao tribunal de desenhos ou modelos comunitários apreciar com base nas circunstâncias do caso que lhe foi submetido.**

3) **O artigo 19.º n.º 2, primeiro período, do Regulamento n.º 6/2002, deve ser interpretado no sentido de que cabe ao titular do desenho ou modelo comunitário protegido provar que a utilização contestada constitui o resultado de uma cópia desse desenho ou modelo protegido. No entanto, se o tribunal de desenhos ou modelos comunitários verificar que o facto de impor este ónus ao referido titular é suscetível de tornar impossível ou excessivamente difícil a administração da prova, é obrigado, para garantir o respeito do princípio da efetividade, a recorrer a todos os meios processuais que o direito nacional põe à sua disposição para atenuar esta dificuldade, incluindo, se for caso disso, as regras de direito interno que preveem adaptações ou aligeiramentos do ónus da prova.**

4) **A prescrição e a caducidade, oponíveis em sede de defesa no âmbito da ação intentada com fundamento nos artigos 19.º, n.º 2, e 89.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 6/2002, regem-se pelo direito nacional, que deve ser aplicado no respeito pelos princípios da equivalência e da efetividade.**

5) **O artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que os pedidos de destruição dos produtos contrafeitos são regulados pela legislação do Estado-Membro em que foram cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação, incluindo o seu direito internacional privado. Os pedidos de indemnização do prejuízo causado pelas atividades do autor desses atos e de obtenção de informações sobre essas atividades, para efeitos da determinação desse prejuízo, são regulados, nos termos do artigo 88.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, pelo direito nacional do tribunal de desenhos ou modelos comunitários a que os mesmos foram submetidos, incluindo o seu direito internacional privado.**

Assinaturas