Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

21 de abril de 2021 *

«Desenho ou modelo comunitário — Processo de declaração de nulidade — Desenho ou modelo comunitário registado que representa uma garrafa para bebidas — Desenho ou modelo internacional anterior — Causa de nulidade — Conflito com um desenho ou modelo anterior — Caráter singular — Utilizador informado — Grau de liberdade do criador — Impressão global diferente — Artigo 6.º e artigo 25.º, n.º 1, alínea d), iii), do Regulamento (CE) n.º 6/2002»

No processo T-326/20,

**Bibita Group**, com sede em Tirana (Albânia), representada por C. Seyfert, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

**Benkomers OOD**, com sede em Sófia (Bulgária),

que tem por objeto um recurso da Decisão da Terceira Câmara de Recurso do EUIPO de 27 de abril de 2020 (processo R 1070/2018-3), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Bibita Group e a Benkomers,

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção),

composto por: D. Spielmann, presidente, O. Spineanu-Matei (relatora) e R. Mastroianni, juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 27 de maio de 2020,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 27 de julho de 2020,

* Língua do processo: inglês.

visto não terem as partes requerido a marcação de uma audiência de alegações no prazo de três semanas a contar da notificação do encerramento da fase escrita do processo e tendo sido decidido, nos termos do artigo 106.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar o recurso prescindindo da fase oral do processo,

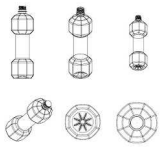
profere o presente

## Acórdão [1]

### Antecedentes do litígio

1 Em 13 de março de 2017, a Benkomers OOD apresentou um pedido de registo de um desenho ou modelo comunitário ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), 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), conforme alterado.

2 O desenho ou modelo comunitário cujo registo foi pedido e que é controvertido no caso em apreço é representado nas seguintes perspetivas:



3 Os produtos a que o desenho ou modelo se destina a ser aplicado pertencem à classe 09-01 na aceção do Acordo de Locarno de 8 de outubro de 1968, que estabelece uma classificação internacional para desenhos e modelos industriais, conforme alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Garrafas para bebidas».

[*omissis*]

5 Em 24 de julho de 2017, a recorrente, Bibita Group, apresentou, ao abrigo do artigo 52.º do Regulamento n.º 6/2002, um pedido de declaração de nulidade do desenho ou modelo controvertido.

6 O fundamento invocado para o pedido de declaração de nulidade foi o previsto no artigo 25.º, n.º 1, alínea d), iii), do Regulamento n.º 6/2002.

7 A recorrente alegou no seu pedido de declaração de nulidade que, uma vez que deveriam ser aplicados, no âmbito do artigo 25.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002, os mesmos critérios para a apreciação do caráter singular previstos no artigo 25.º, n.º 1, alínea b), em conjugação com o artigo 6.º deste regulamento, o desenho ou modelo controvertido não possuía caráter singular relativamente ao desenho ou modelo objeto do registo internacional n.º 095336, de que era titular, o qual estava protegido desde data anterior ao pedido de registo do desenho ou modelo controvertido. O desenho ou modelo internacional anterior é representado em seguida:

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



[*omissis*]

**Pedidos das partes**

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

– anular a decisão impugnada e, por conseguinte, declarar a nulidade do desenho ou modelo controvertido;

– condenar o EUIPO e a outra parte no processo no EUIPO nas despesas do processo na Câmara de Recurso, em conformidade com o artigo 190.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral;

– condenar o EUIPO na totalidade das despesas relativas ao presente processo.

18 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

– negar provimento ao recurso;

– condenar a recorrente nas despesas.

**Questão de direito**

[*omissis*]

***Quanto ao mérito***

24 A recorrente invoca um único fundamento de recurso, relativo à violação do artigo 25.º, n.º 1, alínea d), iii), do Regulamento n.º 6/2002.

25 O EUIPO contesta todos os argumentos da recorrente.

***Quanto à anterioridade do desenho ou modelo invocada para o pedido de declaração de nulidade e ao conceito de conflito, na aceção do artigo 25.º, n.º 1, alínea d), iii), do Regulamento n.º 6/2002***

[*omissis*]

29 Em segundo lugar, uma vez que o conceito de conflito, na aceção do artigo 25.º, n.º 1, alínea d), iii), do Regulamento n.º 6/2002, não se encontra enquanto tal definido neste regulamento, há que ter em conta a interpretação que dele é feita na jurisprudência.

30 Para a interpretação do artigo 25.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002, importa recordar que, nos termos do artigo 10.º do referido regulamento, o âmbito da proteção conferida por um desenho ou modelo abrange qualquer desenho ou modelo que não suscite no utilizador informado uma impressão global diferente e que, na apreciação do âmbito da proteção, será tido em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do seu desenho ou modelo.

31 Por conseguinte, o artigo 25.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que um desenho ou modelo comunitário está em conflito com um desenho ou modelo anterior quando, tendo em conta a liberdade de que o criador dispôs na realização do referido desenho ou modelo comunitário, esse desenho ou modelo não suscita no utilizador informado uma impressão global diferente da suscitada pelo desenho ou modelo anterior invocado [Acórdão de 18 de março de 2010, Grupo Promer Mon Graphic/IHMI — PepsiCo (Representação de um suporte promocional circular), T-9/07, EU:T:2010:96, n.º 52].

32 Esta interpretação do artigo 25.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 é a única capaz de assegurar uma proteção dos direitos do titular de um desenho ou modelo que beneficia de uma anterioridade como a descrita nesta disposição contra qualquer violação dos direitos decorrentes desse desenho ou modelo, pela coexistência de um desenho ou modelo comunitário posterior que produza a mesma impressão global no utilizador informado. Com efeito, se o artigo 25.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 não fosse assim interpretado, o titular de um direito anterior não teria a possibilidade de pedir a declaração de nulidade desse desenho ou modelo comunitário posterior e ficaria privado da proteção efetiva conferida pelo seu desenho ou modelo, em conformidade com o disposto no artigo 10.º do Regulamento n.º 6/2002 (Acórdão de 18 de março de 2010, Representação de um suporte promocional circular, T-9/07, EU:T:2010:96, n.º 53).

33 Foi, portanto, com razão que, no n.º 23 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso adotou essa interpretação quando considerou, como havia feito a Divisão de Anulação, que existia um conflito entre dois desenhos ou modelos quando suscitavam no utilizador informado a mesma impressão global e que, a este respeito, havia que ter em conta o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do desenho ou modelo controvertido.

***Quanto à alegada proteção «particularmente ampla» do desenho ou modelo anterior***

34 Em primeiro lugar, a recorrente alega que o desenho ou modelo anterior beneficia de uma proteção particularmente ampla por força do artigo 6.º do Regulamento n.º 6/2002, em conjugação com o considerando 14 do mesmo regulamento.

[*omissis*]

37 Apesar da referência à existência de uma diferença «clara» entre as impressões globais suscitadas pelos desenhos ou modelos em causa, no considerando 14 do Regulamento n.º 6/2002, importa salientar que a redação do artigo 6.º deste último é clara e inequívoca. Em conformidade com a jurisprudência relativa a esta disposição, há que considerar, para efeitos da aplicação do artigo 25.º, n.º 1, alínea d), do referido regulamento e da apreciação sobre a existência de um conflito entre os desenhos ou modelos em causa, que um desenho ou modelo poderá beneficiar da proteção conferida pelo desenho ou modelo comunitário, ao abrigo da regulamentação pertinente, se suscitar no utilizador informado uma impressão global diferente da produzida por

um desenho ou modelo anterior [v., neste sentido, Acórdão de 22 de novembro de 2018, Buck-Chemie/EUIPO — Henkel (Bloco desinfetante para sanitário), T-296/17, não publicado, EU:T:2018:823, n.º 29 e jurisprudência referida].

38 Em segundo lugar, a recorrente alega que o desenho ou modelo anterior era totalmente novo na data do seu depósito. Sustenta que o caráter único da forma semelhante à estrutura de um haltere numa garrafa para bebidas justifica a proteção acrescida concedida ao desenho ou modelo anterior.

39 A este respeito, importa observar que, ao invocar a «proteção particularmente ampla» de que beneficiaria o desenho ou modelo anterior, a recorrente pretende, na realidade, introduzir um novo critério de proteção de um desenho ou modelo anterior relativo ao seu alegado caráter inovador e inédito no sector da indústria a que pertencem os produtos em causa.

40 Ora, por um lado, admitindo que está demonstrado o facto de, à data do seu registo, a forma semelhante à estrutura de um haltere, aplicada a uma garrafa para bebidas, ter sido totalmente nova no sector industrial em causa, o caráter único dessa forma não confere ao desenho ou modelo anterior uma proteção mais ampla do que aquela de que beneficia por força do Regulamento n.º 6/2002. Por outro lado, o caráter singular de um desenho ou modelo, necessário ao seu registo, aplica-se ao desenho ou modelo controvertido relativamente ao desenho ou modelo anterior, sem que o caráter alegadamente inédito ou a originalidade da aparência deste último tenha alguma influência na apreciação do caráter singular do desenho ou modelo controvertido. Os argumentos da recorrente a este respeito devem, portanto, ser rejeitados.

41 Assim, importa examinar se o desenho ou modelo controvertido está em conflito com o desenho ou modelo anterior, no sentido de que produzem a mesma impressão global no utilizador informado, tendo em conta o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do desenho ou modelo controvertido, procedendo-se a um exame em quatro etapas. Este exame consiste em determinar, em primeiro lugar, o sector dos produtos nos quais o desenho ou modelo se destina a ser incorporado ou aos quais se destina a ser aplicado; em segundo lugar, o utilizador informado dos referidos produtos consoante a sua finalidade e, por referência a esse utilizador informado, o grau de conhecimento técnico anterior e o nível de atenção às semelhanças e diferenças na comparação dos desenhos ou modelos; em terceiro lugar, o grau de liberdade de que dispôs o criador na realização do desenho ou modelo cuja influência sobre o caráter singular varia na proporção inversa; e, em quarto lugar, tendo em conta este último, o resultado da comparação, direta se possível, das impressões globais suscitadas no utilizador informado pelo desenho ou modelo controvertido e pelo desenho ou modelo anterior divulgado ao público, individualmente considerado [v. Acórdão de 13 de junho de 2019, Visi/one/EUIPO — EasyFix (Suporte de cartazes para veículos), T-74/18, EU:T:2019:417, n.º 66 e jurisprudência referida].

42 O caráter singular de um desenho ou modelo resulta de uma impressão global de diferença ou de inexistência de «déjà vu», do ponto de vista do utilizador informado, relativamente ao desenho ou modelo anterior invocado, não sendo consideradas diferenças que continuem a ser insuficientemente marcadas para afetar a referida impressão global, apesar de serem mais do que pormenores insignificantes, mas sendo consideradas diferenças suficientemente marcadas para criar impressões globais distintas [v., neste sentido, Acórdão de 16 de fevereiro de 2017, Antrax It/EUIPO — Vasco Group (Termossifões para radiadores), T-828/14 e T-829/14, EU:T:2017:87, n.º 53 e jurisprudência referida].

[*omissis*]

***Quanto ao grau de liberdade do criador***

[*omissis*]

52 No entanto, alega que a Câmara de Recurso cometeu erros na interpretação e aplicação dos princípios referidos no artigo 6.º do Regulamento n.º 6/2002, uma vez que o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do desenho ou modelo anterior foi ilimitado quanto ao recurso a uma forma semelhante à estrutura de um haltere. Com efeito, no seu entender, não existia nenhum limite resultante das funcionalidades ou das normalizações da quantidade que tivesse tornado necessária essa forma. A este respeito, sublinha que, antes do desenho ou modelo anterior, não existia um desenho ou modelo de uma garrafa com essa forma. Por outro lado, a referida forma não desempenha simplesmente uma função técnica, mas confere uma impressão e uma imagem desportiva ao produto, que se diferencia das outras garrafas existentes no mercado por ter a parte central mais estreita.

53 O grau de liberdade de que dispôs o criador na realização do desenho ou modelo define-se, designadamente, a partir das limitações ligadas às características impostas pela função técnica do produto ou de um elemento do produto, ou ainda das prescrições legais aplicáveis. Estas limitações levam a uma normalização de determinadas características, que se tornam então comuns aos desenhos ou modelos aplicados a esse produto (Acórdão de 18 de março de 2010, Representação de um suporte promocional circular, T-9/07, EU:T:2010:96, n.º 67).

54 Por conseguinte, quanto maior for a liberdade do criador na realização de um desenho ou modelo, menos as diferenças menores entre os desenhos ou modelos em causa são suficientes para suscitar uma impressão global diferente no utilizador informado. Inversamente, quanto mais restrita for a liberdade do criador na realização de um desenho ou modelo, mais as diferenças menores entre os desenhos ou modelos em causa são suficientes para suscitar uma impressão global diferente no utilizador informado. Assim, um elevado grau de liberdade do criador na realização de um desenho ou modelo reforça a conclusão de que os desenhos ou modelos comparados que não apresentem diferenças significativas suscitam a mesma impressão global no utilizador informado (v. Acórdão de 18 de julho de 2017, Ornamento, T-57/16, EU:T:2017:517, n.º 30 e jurisprudência referida).

[*omissis*]

***Quanto à impressão global suscitada pelos desenhos ou modelos em causa no utilizador informado***

[*omissis*]

60 A recorrente alega, pelo contrário, que o desenho ou modelo controvertido é desprovido de caráter singular, uma vez que não existe uma diferença clara entre a impressão global que suscita no utilizador informado e a impressão global suscitada nesse utilizador pelo desenho ou modelo anterior. Com efeito, na comparação direta entre os desenhos ou modelos em causa, a Câmara de Recurso concentrou-se em características menores do desenho ou modelo controvertido. Por outro lado, as linhas pretas existentes nesse desenho ou modelo que foram mencionadas pela Câmara de Recurso não estão desenhadas em preto nas garrafas objeto do referido modelo ou desenho, mas representam uma alteração de forma pouco visível.

61 Segundo a jurisprudência, a comparação das impressões globais suscitadas pelos desenhos ou modelos em causa deve ser sintética e não se pode limitar à comparação analítica de uma enumeração de semelhanças e de diferenças. Essa comparação deve ter por base as características divulgadas no desenho ou modelo controvertido e deve incidir unicamente sobre as características protegidas, sem ter em conta as características, nomeadamente técnicas, excluídas da proteção (v. Acórdão de 13 de junho de 2019, Suporte de cartazes para veículos, T-74/18, EU:T:2019:417, n.º 84 e jurisprudência referida).

62 Quando as semelhanças entre os desenhos ou modelos em causa dizem respeito a limitações ligadas às características impostas, nomeadamente pela função técnica do produto ou de um elemento do produto, essas semelhanças têm pouca importância na impressão global suscitada pelos referidos desenhos ou modelos no utilizador informado (v., neste sentido, Acórdão de 18 de março de 2010, Representação de um suporte promocional circular, T-9/07, EU:T:2010:96, n.º 72).

63 Por outro lado, as diferenças serão insignificantes na impressão de conjunto produzida pelos desenhos ou modelos em conflito quando não forem suficientemente marcadas para distinguir os produtos em causa, na perceção do utilizador informado, ou contrabalançar as semelhanças constatadas entre esses desenhos ou modelos [v., neste sentido, Acórdão de 21 de novembro de 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/IHMI — Wenf International Advisers (Saca-rolhas), T-337/12, EU:T:2013:601, n.º 53].

64 Em primeiro lugar, como foi salientado no n.º 31, *supra*, um desenho ou modelo possui caráter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador pelo desenho ou modelo anterior. Contrariamente ao que alega a recorrente, a apreciação a efetuar a este respeito implica a tomada em consideração de todos os elementos de diferenciação entre os desenhos ou modelos em causa, além dos que continuam a ser insuficientemente marcados para afetar a referida impressão global.

[*omissis*]

70 Quanto ao rótulo que figura no desenho ou modelo anterior, no n.º 35 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que este não desempenhava um papel significativo na comparação das impressões globais suscitadas pelos desenhos ou modelos em causa. No Tribunal Geral, a recorrente limitou-se a reproduzir o desenho ou modelo anterior sem os elementos nominativos constantes do referido rótulo, sem, no entanto, pôr em causa a mencionada conclusão. Ora, mesmo sem rótulo, os desenhos ou modelos em causa apresentam diferenças significativas, como se concluiu nos n.ºs 66 a 69, *supra*.

71 Daqui resulta que a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro de apreciação ao considerar, nos n.ºs 36 e 37 da decisão impugnada, que o desenho ou modelo controvertido e o desenho ou modelo anterior suscitavam impressões globais diferentes no utilizador informado e ao concluir que o desenho ou modelo controvertido não podia ser considerado em conflito com o desenho ou modelo anterior, na aceção do artigo 25.º, n.º 1, alínea d), iii), do Regulamento n.º 6/2002.

[*omissis*]

**Quanto às despesas**

[*omissis*]

74 Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com os pedidos do EUIPO. Por outro lado, quanto às despesas relativas ao processo na Câmara de Recurso, basta salientar que, uma vez que o presente acórdão nega provimento ao recurso interposto da decisão impugnada, o dispositivo desta continua a ser aplicável às despesas em causa [v., neste sentido, Acórdão de 28 de fevereiro de 2019, Lotte/EUIPO — Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T-459/18, não publicado, EU:T:2019:119, n.º 194].

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

decide:

**1) É negado provimento ao recurso.**

**2) A Bibita Group é condenada nas despesas.**

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 21 de abril de 2021.