Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL
JULIANE KOKOTT
apresentadas em 22 de fevereiro de 2018 [1]

Processo C-217/17 P

Mast-Jägermeister SE
contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Regulamento (CE) n.º 6/2002 — Desenhos ou modelos comunitários — Pedido de registo — Recusa em atribuir uma data de depósito — Representação do desenho ou modelo — Precisão da representação»

I. Introdução

1. Dado o número elevado de processos relativos à marca da União, seria de esperar que os órgãos jurisdicionais da União já tivessem clarificado exaustivamente a maior parte das questões no domínio do registo dos direitos de propriedade intelectual. Todavia, o presente recurso, interposto no âmbito do direito relativo aos desenhos ou modelos comunitários diz respeito, através da atribuição de uma data de depósito e da prioridade resultante dessa atribuição, a uma série de questões que, até ao momento, deram origem a escassa jurisprudência.

2. No caso vertente, trata-se de saber que requisitos deve preencher o registo de um desenho ou modelo para que o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) reconheça a data de depósito. Ao passo que a recorrente, a Mast-Jägermeister, considera que a representação do desenho ou modelo deve preencher apenas determinados requisitos técnicos, o EUIPO e o Tribunal Geral exigem que essa representação seja igualmente inequívoca quanto ao conteúdo.

II. Quadro jurídico

A. Direito internacional

3. O artigo 4.º, A, da Convenção de Paris [2] regula o direito de prioridade decorrente do pedido de registo de um direito de propriedade intelectual.

«A. [Depósito nacional]

1 Língua original: alemão.

2 A Convenção para a Proteção da Propriedade Industrial foi assinada em Paris, em 20 de março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979 (*Compilação dos Tratados das Nações Unidas, Vol. 828*, n.º 11851, p. 305, a seguir «Convenção de Paris»).

1. Aquele que tiver apresentado, em termos, pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registo de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

2. Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, formulado nos termos da lei interna de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União.

3. Deve entender-se por pedido nacional regular todo o pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente de tudo o que ulteriormente possa, de algum modo, vir a afetá-lo.»

B. Direito da União em matéria de desenhos ou modelos

4. O artigo 3.º, alínea a), do regulamento relativo aos desenhos ou modelos [3] define como desenho ou modelo «a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das suas características, nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação».

5. O artigo 36.º do regulamento relativo aos desenhos ou modelos regula as condições que o pedido deve satisfazer:

«1. O pedido de registo de um desenho ou modelo comunitário deve incluir:

[…]

c) Uma representação do desenho ou modelo adequada para reprodução. […]

2. O pedido deve incluir igualmente a indicação dos produtos em que o desenho ou modelo se destina a ser incorporado ou aplicado.

3. […]

4. […]

5. O pedido deve satisfazer as condições definidas no regulamento de execução.

6. […]»

6. O artigo 38.º define a data de depósito do pedido de registo de um desenho ou modelo:

«A data de depósito do pedido de registo de um desenho ou modelo comunitário é a data em que os documentos contendo as informações referidas no n.º 1 do artigo 36.º forem apresentados […] no [EUIPO] […]»

7. O artigo 41.º, n.os 1 a 3, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários corresponde, nas suas linhas gerais, ao artigo 4.º, A, da Convenção de Paris.

3 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.

8. A verificação dos requisitos formais de depósito de um pedido é objeto do artigo 45.º do regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários:

«1. O [EUIPO] verificará se o pedido está conforme com os requisitos constantes do n.º 1 do artigo 36.º para a atribuição da data de depósito.

2. O [EUIPO] examinará se:

a) O pedido preenche os restantes requisitos definidos nos n.ºs 2, 3, 4 e 5 do artigo 36.º […];

b) O pedido preenche os requisitos formais estabelecidos pelo regulamento de execução para a aplicação dos artigos 36.º e 37.º;

c) Estão preenchidos os requisitos previstos no n.º 2 do artigo 77.º;

d) Estão preenchidos os requisitos relativos à reivindicação de prioridade, caso seja reivindicada.

3. As condições de verificação dos requisitos formais de depósito do pedido serão estabelecidas no regulamento de execução.»

9. O artigo 46.º do regulamento relativo aos desenhos ou modelos determina quais as irregularidades sanáveis:

«1. Sempre que, ao executar o exame de um pedido nos termos do artigo 45.º, o [EUIPO] verificar que existem irregularidades suscetíveis de ser sanadas, deverá convidar o requerente a proceder à sua correção dentro do prazo prescrito para o efeito.

2. Se as irregularidades estiverem relacionadas com os requisitos constantes do n.º 1 do artigo 36.º e se o requerente responder à solicitação do [EUIPO] dentro do prazo fixado, o [EUIPO] considerará como data de depósito do pedido a data em que as irregularidades tiverem sido sanadas. Se as irregularidades não forem sanadas no prazo prescrito, o pedido não será considerado como pedido de registo de um desenho ou modelo comunitário.

3. Se as irregularidades detetadas estiverem relacionadas com os requisitos mencionados nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 45.º, incluindo o pagamento de taxas, e o requerente responder no prazo prescrito à solicitação do [EUIPO], este considerará que a data de depósito do pedido é a data em que o pedido foi inicialmente depositado. Se as irregularidades ou a falta de pagamento verificadas não forem sanadas no prazo fixado, o [EUIPO] recusará o pedido.

4. Se as irregularidades detetadas estiverem relacionadas com os requisitos mencionados na alínea d) do n.º 2 do artigo 45.º, a inobservância do prazo prescrito para as sanar implica a perda do direito de prioridade do pedido.»

10. O artigo 47.º do regulamento relativo aos desenhos ou modelos regula os fundamentos para a recusa do pedido de registo:

«1. Se, ao examinar o pedido nos termos do artigo 45.º, o [EUIPO] verificar que o desenho ou modelo para o qual se requer proteção:

a) Não corresponde à definição dada na alínea a) do artigo 3.º, ou

b) É contrário à ordem pública ou aos bons costumes,

recusará o pedido.

2. O pedido não poderá ser recusado sem que antes se conceda ao requerente a possibilidade de o retirar, de sanar as respetivas irregularidades ou de apresentar as suas observações.»

11. O artigo 4.º do regulamento de execução [4] especifica os requisitos impostos à representação do desenho ou modelo:

«1. A representação do desenho ou modelo deve consistir numa reprodução gráfica ou fotográfica do desenho ou modelo a preto-e-branco ou a cores. Deve preencher os seguintes requisitos:

[…]

e) O desenho ou modelo deve ser reproduzido em fundo neutro e não deve ser retocado com tinta ou líquido corretor. A qualidade da reprodução deve permitir que todos os pormenores para os quais se solicita proteção se distingam claramente, permitindo também a sua redução ou ampliação para um tamanho não superior a 8 por 16 cm por perspetiva para a inscrição no Registo de desenhos e modelos comunitários […]»

12. O artigo 10.º do regulamento de execução contém outras regras para a verificação das condições de atribuição de uma data de depósito do pedido e dos requisitos formais:

«1. O [EUIPO] comunicará ao requerente de que não pode ser atribuída uma data de depósito do pedido se o pedido não incluir:

a) […]

b) […];

c) Uma representação do desenho ou modelo, nos termos das alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 4.º, ou, quando aplicável, um exemplar.

2. Se as irregularidades mencionadas no n.º 1 forem corrigidas no prazo de dois meses a contar da data de receção da comunicação, a data de depósito será aquela em que forem corrigidas todas as irregularidades.

Se as irregularidades não forem corrigidas dentro do prazo estabelecido, não será dado seguimento ao pedido como pedido de registo de desenho ou modelo comunitário. Todas as taxas pagas serão restituídas.»

III. Antecedentes do litígio

13. Em 17 de abril de 2015, a Mast-Jägermeister SE apresentou ao EUIPO pedidos de registo para os desenhos ou modelos comunitários controvertidos, em conformidade com o regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários. Para este efeito, apresentou reproduções nas quais figuravam copos e as conhecidas garrafas da bebida alcoólica por ela produzida. Estas reproduções não foram incluídas no acórdão do Tribunal Geral, visto terem sido classificadas como «confidenciais».

14. Os produtos para os quais os pedidos de registo foram apresentados são os «copos» que pertencem à classe 07.01 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.

4 Regulamento (CE) n.º 2245/2002 da Comissão, de 21 de outubro de 2002, de execução do Regulamento (CE) n.º 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28).

15. Entre 17 de abril e 31 de agosto de 2015, o examinador do EUIPO comunicou intensivamente com a Mast-Jägermeister e elaborou um total de quatro relatórios de exame, tendo sido concluído, em todos eles, que a representação do desenho ou modelo não era, em razão da reprodução das garrafas, suficientemente clara.

16. Uma vez que a Mast-Jägermeister não retificou esta objeção, o examinador, por decisão de 31 de agosto de 2015, assinalou que a Mast-Jägermeister não tinha sanado as irregularidades dos pedidos de registo, porque não estava de acordo com o relatório de exame. Considerou que, em conformidade com o artigo 46.º, n.º 2, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários e com o artigo 10.º, n.º 2, do regulamento de execução, os desenhos ou modelos controvertidos não eram considerados pedidos de desenhos ou modelos comunitários, de modo que não podia ser atribuída nenhuma data de depósito.

17. Na sequência do recurso interposto pela Mast-Jägermeister, a Terceira Câmara de Recurso do EUIPO confirmou, por Decisão de 17 de novembro de 2015, que os dois desenhos ou modelos controvertidos não permitiam determinar se a proteção tinha sido solicitada para o copo, para a garrafa ou para a combinação dos dois.

18. Através do Acórdão recorrido de 9 de fevereiro de 2017 [5], o Tribunal Geral negou provimento ao recurso interposto pela Mast-Jägermeister.

IV. Pedidos

19. Por petição de 21 de abril 2017, que deu entrada em 26 de abril de 2017, a Mast-Jägermeister interpôs recurso do acórdão do Tribunal Geral, pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

1) Anular totalmente o Acórdão T-16/16 do Tribunal Geral de 9 de fevereiro de 2017 e

2) No caso de ser dado provimento ao recurso, julgar procedentes o primeiro e o terceiro pedidos formulados em primeira instância.

20. O EUIPO pede que o Tribunal de Justiça se digne:

1) Negar provimento ao recurso e

2) Condenar a recorrente nas despesas.

21. A Mast-Jägermeister SE e o EUIPO apresentaram observações escritas e fizeram alegações na audiência de 7 de fevereiro de 2018.

V. Apreciação jurídica

22. O presente litígio resulta do facto de o pedido de registo controvertido reproduzir o desenho ou modelo reivindicado, um copo, juntamente com outros artigos, designadamente, garrafas, que não devem ser objeto do desenho ou modelo.

5 Acórdão do Tribunal Geral Mast-Jägermeister/EUIPO (Copos) (T-16/16, EU:T:2017:68).

23. Tanto as instâncias do EUIPO, como o Tribunal Geral consideram esta forma de representação incompatível com o regulamento relativo aos desenhos ou modelos. Todavia, não é no quadro do presente processo que esta questão deve ser decidida. Pelo contrário, há que esclarecer se este tipo de representação preenche os requisitos de um pedido de registo, e se, por conseguinte, o EUIPO deveria ter reconhecido como data de depósito a data de apresentação do pedido de registo.

24. Para responder a esta questão, com base nas disposições pertinentes do regulamento relativo aos desenhos ou modelos, pronunciar-me-ei, em primeiro lugar, sobre a argumentação da Mast-Jägermeister relativa à formulação e à génese das referidas disposições para, em seguida, analisar as disposições destinadas a sanar a irregularidade e a referência ao artigo 36.º, n.º 5, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos, o regulamento de execução, a função da data de depósito no que se refere à aquisição da prioridade, bem como a finalidade da representação do desenho ou modelo no âmbito do pedido de registo. Por último, debruçar-me-ei ainda sobre as objeções apresentadas pela Mast-Jägermeister contra as afirmações do Tribunal Geral relativas aos exames a realizar pelo EUIPO e sobre a precisão da representação do desenho ou modelo apresentada juntamente com o pedido de registo.

– Quanto às disposições pertinentes

25. De acordo com o artigo 38.º, n.º 1, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos, a data de depósito do pedido de registo de um desenho ou modelo comunitário é a data em que os documentos contendo as informações referidas no n.º 1 do artigo 36.º forem apresentados no EUIPO. Estas informações incluem nomeadamente uma representação do desenho ou modelo adequada para reprodução [alínea c)].

26. No n.º 1 do seu artigo 10.º, o regulamento de execução especifica que não pode ser atribuída uma data de depósito do pedido se o pedido não incluir uma representação do desenho ou modelo, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, alíneas d) e e). Em especial, o desenho ou modelo deve ser reproduzido em fundo neutro e não deve ser retocado com tinta ou com líquido corretor. A qualidade da reprodução deve também permitir que todos os pormenores para os quais a proteção é pedida se possam distinguir claramente, permitindo ao mesmo tempo a sua redução ou ampliação para o tamanho do registo.

27. O EUIPO e também o Tribunal Geral consideram que a reprodução do desenho ou modelo no pedido de registo apresentado pela Mast-Jägermeister não satisfaz as condições previstas no artigo 36.º, n.º 1, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos. Em especial, nos n.ºs 44 a 46 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral declarou que a reprodução do copo, para o qual se solicita proteção, juntamente com uma garrafa não permite determinar com suficiente clareza o objeto de proteção na aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea e), do regulamento de execução. Uma vez que a Mast-Jägermeister não corrigiu a reprodução dentro do prazo estabelecido, não se deve reconhecer qualquer data de depósito.

28. A Mast-Jägermeister vê nesta conclusão uma violação dos artigos 45.º e 46.º, conjugados com os artigos 36.º e 38.º, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos. A este respeito, a recorrente não critica (fundamentalmente) a apreciação factual feita pelo Tribunal Geral, antes contestando o facto de este ter tido sobretudo em conta a reprodução inequívoca do desenho ou modelo para a atribuição de uma data de depósito. Neste contexto, coloca-se a questão de saber se o artigo 36.º, n.º 1, alínea c), do regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários e o artigo 4.º, n.º 1, alínea e), do regulamento de execução contêm simplesmente requisitos técnicos aplicáveis à representação ou se definem igualmente diretrizes a nível de conteúdo.

– Quanto à formulação e quanto à génese

29. A Mast-Jägermeister defende, em particular, que para a atribuição de uma data de depósito, basta que a representação do desenho ou modelo preencha os requisitos técnicos. Tal resulta da proposta da Comissão que conduziu à adoção do regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários [6], e do artigo 4.º, n.º 1, alínea e), do regulamento de execução.

30. Há que admitir que a Comissão, tanto na sua proposta, como no artigo 4.º, n.º 1, alínea e), do regulamento de execução, atribuiu uma atenção especial à qualidade técnica da representação. Em particular, não são permitidos retoques e a reprodução deve permitir a redução ou ampliação para um determinado tamanho.

31. Além disso, o artigo 36.º, n.º 1, alínea c), do regulamento relativo aos desenhos ou modelos salienta igualmente, à primeira vista, os aspetos técnicos da reprodução do desenho ou modelo. Este artigo exige «uma representação do desenho ou modelo *adequada para reprodução*».

32. Não obstante, feita uma análise mais aprofundada, a argumentação avançada pela Mast-Jägermeister não convence. Com efeito, para além dos requisitos técnicos que uma «representação adequada para reprodução» deve preencher, o conceito de representação inclui igualmente a ideia de identificação em termos de conteúdo do desenho ou modelo.

33. Por outro lado, o artigo 4.º, n.º 1, alínea e), segundo período, do regulamento de execução, não estabelece quaisquer condições adicionais a este propósito, limitando-se a precisar este critério, ao exigir uma qualidade da reprodução que permita que «todos os pormenores para os quais se solicita proteção se distingam claramente».

34. Consequentemente, é possível interpretar o artigo 36.º, n.º 1, alínea c), do regulamento relativo aos desenhos ou modelos, segundo os seus próprios termos e à luz do artigo 4.º, n.º 1, alínea e), segundo período, do regulamento de execução, no sentido de que a representação do desenho ou modelo constante do pedido de registo deve preencher não só determinados requisitos técnicos, como deve também ser inequívoca em termos de conteúdo.

– Quanto ao artigo 36.º, n.º 5, ao artigo 45.º, n.º 2, alínea a), e ao artigo 46.º, n.º 3, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos

35. A Mast-Jägermeister afirma que, de qualquer modo, em conformidade com o artigo 46.º, n.º 3, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos, uma violação do artigo 4.º, n.º 1, alínea e), segundo período, do regulamento de execução pode ser sanada sem que seja alterada a data de depósito. Baseia-se no facto de o regulamento de execução ser aplicável ao pedido de registo em conformidade com o artigo 36.º, n.º 5, e, portanto, o exame previsto no artigo 45.º, n.º 2, alínea a), do regulamento de execução ter por objeto declarar uma violação das exigências previstas neste regulamento, que deve ser sanada em conformidade com o seu artigo 46.º, n.º 3.

36. No entanto, conforme foi anteriormente exposto, o artigo 36.º, n.º 1, alínea c), do regulamento relativo aos desenhos ou modelos pode ser interpretado independentemente de uma violação distinta do artigo 4.º, n.º 1, alínea e), segundo período, do regulamento de execução., no sentido de que a representação do desenho ou modelo deve ter um conteúdo que não dê lugar a equívocos. Ora, uma violação do artigo 36.º, n.º 1, alínea c), do regulamento relativo aos desenhos ou modelos está abrangida pelo artigo 46.º, n.º 2, do regulamento de execução, pelo que só pode ser reconhecida uma data de depósito depois de a irregularidade ter sido sanada.

6 A Mast-Jägermeister refere-se à COM/93/342 final, p. 30.

37. Este argumento da Mast-Jägermeister não põe em causa o resultado da interpretação textual do artigo 36.º, n.º 1, alínea c), do regulamento relativo aos desenhos ou modelos.

– Quanto à função da data do depósito

38. Contra a interpretação desenvolvida até ao presente do artigo 36.º, n.º 1, alínea e), do regulamento relativo aos desenhos ou modelos a Mast-Jägermeister faz, porém, referência, designadamente, à função específica da data de depósito, função que está preenchida sem que um exame do conteúdo se afigure necessário. Todavia, definitivamente, este argumento, também não é convincente.

39. É certo que o pedido de registo de um desenho ou modelo tem desde logo, por si só, consequências jurídicas. A Mast-Jägermeister sublinha, em especial, a prioridade associada ao pedido de registo de que o requerente pode beneficiar *noutros ordenamentos jurídicos*, nos termos do artigo 4.º da Convenção de Paris [7]. Inversamente, o artigo 41.º do regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários reconhece um tal efeito dentro da União relativamente a um pedido de registo apresentado em Estados partes da Convenção de Paris.

40. Esta prioridade é estabelecida desde logo com o pedido de registo, sem que seja necessário um registo posterior do desenho ou modelo. No artigo 4.º, A, n.º 3, da Convenção de Paris isto encontra-se claramente expresso na formulação «independentemente do destino que lhe seja dado posteriormente», formulação que encontra teor análogo no artigo 41.º, n.º 3, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos [8].

41. A Mast-Jägermeister conclui daqui que a data de depósito deve ser reconhecida na sequência de um exame muito superficial, ao passo que um exame aprofundado do conteúdo só é necessário no âmbito do registo.

42. Embora este argumento seja novo em relação ao processo perante o Tribunal Geral, este é, não obstante, admissível, uma vez que este não modifica o objeto do litígio, alargando antes simplesmente a fundamentação para a interpretação pretendida dos artigos 38.º e 36.º, n.º 1, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos [9].

43. De facto, a atribuição de uma data de depósito ao abrigo do artigo 38.º do regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitário não pressupõe que o pedido de registo de um desenho ou modelo preencha todas as condições aplicáveis a um registo. Com efeito, o artigo 38.º faz referência precisamente apenas ao artigo 36.º, n.º 1 e não à totalidade das condições aplicáveis a um registo. Por conseguinte, o artigo 46.º, n.º 3, permite sanar *a posteriori* determinadas irregularidades sem pôr em causa a data de depósito.

44. A Mast-Jägermeister ignora, contudo, que o sistema de prioridade do registo previsto ao abrigo da Convenção de Paris, que apresenta certas semelhanças com o princípio do reconhecimento mútuo conhecido no direito da União, permite igualmente ao Estado do pedido de registo exigir uma representação inequívoca do desenho ou modelo.

7 V., no que respeita à aplicabilidade da Convenção de Paris em direito da União, Acórdão de 15 de novembro de 2012, Bericap Záródástechnikai (C-180/11, EU:C:2012:717, n.os 67 a 70).

8 V., no que respeita ao direito das marcas, Acórdão de 18 de novembro de 2014, Think Schuhwerk/IHMI — Müller (VOODOO) (T-50/13, EU:T:2014:967, n.º 59)

9 Acórdãos de 10 de abril de 2014, Areva e o./Comissão (C-247/11 P e C-253/11 P, EU:C:2014:257, n.º 114), e de 16 de novembro de 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Comissão (C-250/16 P, EU:C:2017:871, n.º 29). V., neste sentido, igualmente Acórdãos de 30 de setembro de 1982, Amylum/Conselho (108/81, EU:C:1982:322, n.º 25); de 22 de novembro de 2001, Niederlande/Rat (C-301/97, EU:C:2001:621, n.º 169); de 26 de abril de 2007, Alcon/HABM (C-412/05 P, EU:C:2007:252, n.º 40); e de 6 de março de 2001, Connolly/Comissão (C-274/99 P, EU:C:2001:127, n.os 34 a 36).

45. Com efeito, como alega o EUIPO, resulta do artigo 4.º, A, n.º 2, da Convenção de Paris e do artigo 41.º, n.º 2, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos que apenas se deve reconhecer um pedido de registo como dando origem ao direito de prioridade, quando lhe for atribuído, nos termos da respetiva *legislação nacional* do Estado do pedido de registo, valor de depósito nacional regular. Isto significa que, cada ordenamento jurídico, em especial o ordenamento jurídico da União, é livre de definir determinadas condições para um pedido de registo regular.

46. É certo que o artigo 4.º, A, n.º 3, da Convenção de Paris e o artigo 41.º, n.º 3, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários parecem limitar a margem de regulamentação do Estado do pedido de registo. Segundo estes artigos, entende-se designadamente por «depósito nacional regular» qualquer depósito suficiente para determinar o momento em que o pedido de registo foi depositado no país em causa. No entanto, mesmo que isso limite as competências regulamentares do Estado do pedido de registo, deve ser-lhe permitido exigir uma representação inequívoca do desenho ou modelo para aceitar um depósito regular. No caso de uma representação ambígua, não seria claro qual o desenho ou modelo que foi efetivamente depositado.

47. Por sua vez, a disposição relativa à irrelevância do destino que for posteriormente dado ao pedido de registo dirige-se essencialmente a *outros ordenamentos jurídicos*, em que a prioridade do pedido de registo pode ser invocada ulteriormente. Esses ordenamentos não devem impor, para além de um pedido de registo aceite no Estado do requerente, outras condições, como, por exemplo, a exigência de ter sido obtido um registo.

48. Deste modo, a função do pedido de registo, de fundamentar um direito de prioridade, não obriga tão-pouco a que se exclua a precisão da reprodução do desenho ou modelo do âmbito de aplicação do artigo 36.º, n.º 1, alínea c), do regulamento relativo aos desenhos ou modelos.

– Quanto à finalidade do pedido de registo

49. A necessidade de uma representação inequívoca do desenho ou modelo reivindicado resulta, todavia, da finalidade do pedido de registo.

50. O Tribunal Geral baseia-se a este respeito em dois acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça em matéria de marcas. Nestes acórdãos, o Tribunal de Justiça salientou que o registo e o pedido de registo de uma marca devem permitir às autoridades competentes em matéria de marcas e a terceiros determinar com clareza qual a marca solicitada [10].

51. No que diz respeito ao pedido de registo de marca, o legislador acolheu, entretanto, este aspeto no artigo 31.º, n.º 1, alínea d), e no artigo 4.º, alínea b), do regulamento sobre a marca. Segundo estas disposições, o pedido de registo de marca da União deve conter uma representação da marca, que permita às autoridades competentes e ao público identificar de forma clara e precisa o objeto da proteção concedida ao titular da marca. Esta ideia ainda não tinha sido expressa de forma tão evidente nas versões anteriores do regulamento relativo à marca [11] e foi redigida de forma mais clara quando do alargamento das possibilidades de sinais suscetíveis de constituir uma marca [12].

10 V. Acórdãos de 12 de dezembro de 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, n.ºs 48 a 52), e de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, n.ºs 46 a 48).

11 V., respetivamente, artigo 26.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1) e do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (Versão codificada) (JO 2009, L 78, p. 1).

12 Considerando 9 do Regulamento (CE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO 2015, L 341, p. 21).

52. Nos referidos acórdãos, o Tribunal de Justiça não abordou a função especial do pedido de registo e da data de depósito, apesar de no direito das marcas existir, no artigo 34.º do regulamento relativo à marca [13], uma disposição equivalente sobre a prioridade.

53. Não obstante, a argumentação apresentada pelo Tribunal de Justiça é convincente e pode facilmente ser transposta para os desenhos ou modelos comunitários.

54. De facto, é exato que o processo em matéria de desenhos ou modelos e o processo em matéria de marcas apresentam diferenças sensíveis quanto ao alcance do exame relativo ao conteúdo. Antes do registo de uma marca, o EUIPO deve, com efeito, verificar a existência de motivos absolutos e, se for caso disso, igualmente de motivos relativos de recusa. Em contrapartida, o exame quanto ao conteúdo de desenho ou modelo limita-se, no âmbito do processo de registo, em conformidade com o artigo 47.º, n.º 1, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos, a determinar se o desenho ou modelo corresponde à definição referida no artigo 3.º, alínea a), isto é, a aparência de um produto, e se esse desenho ou modelo é conforme com a ordem pública e com os bons costumes. No entanto, isso também não exclui, no âmbito do processo em matéria de desenhos ou modelos, um controlo mínimo do pedido de registo quanto à precisão do seu conteúdo pelo EUIPO.

55. Com efeito, *em primeiro lugar*, no contexto do direito de prioridade resultante do pedido de registo, exige-se que a representação seja inequívoca. A prioridade deve apenas aplicar-se ao desenho ou modelo que foi efetivamente apresentado para registo [14]. Um pedido de registo pouco claro não prejudicaria — ao contrário do entendimento da Mast-Jägermeister — necessariamente o requerente, mas criaria ao mesmo tempo o risco de uma proteção excessiva da prioridade.

56. Desde logo por esta razão, há, *em segundo lugar*, que rejeitar igualmente o argumento apresentado pela Mast-Jägermeister, segundo o qual a irregularidade invocada não se refere à identificação do objeto da proteção, mas sim ao alcance da proteção, que não é, porém, objeto do procedimento de registo, podendo apenas ser esclarecido no âmbito de um processo de contrafação.

57. É certo que, num processo de contrafação, será necessário, com base na representação do desenho ou modelo, tendo em conta os artigos 10.º e 19.º do regulamento relativo aos desenhos ou modelos, inferir o alcance da proteção. Porém, isto não significa que a precisão da representação seja irrelevante a nível do pedido de registo.

58. O procedimento de registo deve nomeadamente também — independentemente da prioridade — proporcionar, pelo menos, uma proteção mínima a outros operadores do mercado face a pedidos de registo pouco claros, a fim de que estes não estejam desnecessariamente sujeitos ao risco de ter de rivalizar em juízo com o respetivo requerente sobre o alcance da proteção do seu pedido de registo ambíguo [15].

59. E, *em terceiro lugar*, o EUIPO salienta, com razão, que as autoridades responsáveis pelo registo necessitam para os exames a realizar pelas mesmas de uma representação clara e inequívoca do desenho ou modelo [16].

13 Atualmente, Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).

14 Quanto ao direito das marcas, Acórdão do Tribunal Geral de 15 de novembro de 2001, Signal Communications/HABM (TELEYE) (T-128/99, EU:T:2001:266, n.º 45).

15 V. Acórdãos de 12 de dezembro de 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, n.º 51), e de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attomeys (C-307/10, EU:C:2012:361, n.º 48).

16 Acórdãos de 12 de dezembro de 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, n.º 50), e de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attomeys (C-307/10, EU:C:2012:361, n.º 47).

60. É possível que outros ordenamentos jurídicos sejam mais tolerantes quanto a este aspeto quando do deferimento de um pedido de registo — os ordenamentos jurídicos conservam esta liberdade ao abrigo do artigo 4.º da Convenção de Paris. Não obstante, o direito da União não é obrigado a ser igualmente tão tolerante.

– Quanto à ordem de apreciação

61. No caso vertente, as objeções formuladas pela Mast-Jägermeister contra a ordem de apreciação enunciada pelo Tribunal Geral nos n.os 35 e 36 do acórdão recorrido são mais convincentes. Nesses números, o Tribunal Geral exige que se analise, em primeiro lugar, se existe de todo um desenho ou modelo e se este é contrário à ordem pública ou aos bons costumes, antes de apreciar se estão preenchidas as condições mais formais previstas pelo artigo 36.º do regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários.

62. Em particular, a apreciação da compatibilidade do desenho ou modelo com a ordem pública ou com os bons costumes iria, todavia, além da determinação da data de depósito referida nos termos do artigo 38.º, n.º 1 e do artigo 36.º, n.º 1, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários. Também na prática poderia ser difícil apreciar a existência de um desenho ou modelo e a sua compatibilidade com a ordem pública ou com os bons costumes, se a sua representação não preenchesse as exigências qualitativas previstas ao abrigo do artigo 36.º, n.º 1, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários.

63. Em última análise, esta questão não é relevante para a decisão do presente litígio. Com efeito, estas considerações preliminares do Tribunal Geral não sustentam a sua decisão, pelo que este argumento é inoperante [17].

– Quanto à precisão da representação

64. Na medida em que a Mast-Jägermeister insiste, por último, que, no caso em apreço, a representação apresentada do desenho ou modelo é suficientemente clara, há que recordar que, nos termos do artigo 256.º, n.º 1, TFUE e do artigo 58.º, n.º 1, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, o recurso é limitado às questões de direito. O Tribunal Geral é, portanto, o único competente para apurar e apreciar os factos pertinentes bem como para apreciar os elementos de prova. A apreciação destes factos e elementos de prova não constitui, portanto, exceto em caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral [18].

65. A questão de saber se a representação apresentada é suficientemente clara, apesar das garrafas reproduzidas ao lado do desenho ou modelo dos copos, é uma questão de facto. A hipótese de que ao analisar esta questão o Tribunal Geral teria desvirtuado os elementos de prova não é alegada, nem é evidente. Por conseguinte, este argumento não é admissível.

17 V. Acórdão de 2 de junho de 1994, de Compte/Parlamento (C-326/91 P, EU:C:1994:218, n.º 94), e Despacho de 31 de janeiro de 2017, Universal Protein Supplements/EUIPO (C-485/16 P, EU:C:2017:72)

18 Acórdãos de 7 de outubro de 2004, Mag Instrument/HABM (C-136/02 P, EU:C:2004:592, n.º 39), e de 26 de julho de 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO (C-471/16 P, não publicado, EU:C:2017:602, n.º 34), bem como Despacho de 17 de julho de 2014, Kastenholz/HABM (C-435/13 P, EU:C:2014:2124, n.º 33).

– Conclusão

66. Assim, em resumo, o Tribunal Geral exigiu, com razão, como condição para a atribuição de uma data de depósito, nos termos do artigo 38.º, n.º 1 e do artigo 36.º, n.º 1, do regulamento relativo aos desenhos ou modelos, a precisão da reprodução do desenho ou modelo. Consequentemente, o recurso deve ser julgado, a título principal, infundado e, quanto ao restante, inadmissível.

VI. Quanto às despesas

67. Em conformidade com o disposto no artigo 184.º, n.º 2, do Regulamento de Processo sobre o Tribunal de Justiça, se o recurso for julgado improcedente, o Tribunal de Justiça decidirá sobre as despesas. Nos termos do artigo 138.º, n.º 1, do Regulamento de Processo, aplicável ao processo de recurso de decisão do Tribunal Geral por força do seu artigo 184.º, n.º 1, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

68. Tendo a Mast-Jägermeister sido vencida e tendo o EUIPO formulado um pedido nesse sentido, há que condená-la nas despesas.

VII. Conclusão

69. Por conseguinte, proponho ao Tribunal de Justiça que decida nos seguintes termos:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Mast-Jägermeister SE é condenada nas despesas.