

**Tribunal da Relação de Lisboa**  
**Processo nº 209/21.3YHLSB.L2-PICRS**

**Relator:** PAULA POTT

**Sessão:** 12 Outubro 2022

**Número:** RL

**Votação:** UNANIMIDADE

**Meio Processual:** APELAÇÃO

**Decisão:** PARCIALMENTE PROCEDENTE

**DESENHO OU MODELO COMUNITÁRIO**

**PRODUTOS COMPLEXOS**

**PRODUTOS MODULARES**

**INTERCONEXÃO**

**VISIBILIDADE**

**SINGULARIDADE**

**FUNÇÃO TÉCNICA**

## Sumário

-Violação de desenho ou modelo comunitário registado - Nulidade do desenho ou modelo comunitário invocada por via de excepção na providência cautelar - Artigo 90.º n.º 2 do Regulamento 6/2002 - Presunção de validade resultante do registo - Artigo 85.º n.º 1 do Regulamento 6/2002 - Singularidade, novidade e visibilidade enquanto requisitos de protecção - Artigos 4.º, 5.º e 6.º do Regulamento 6/2002 - Formas do desenho ou modelo comunitário cobertas simultaneamente pela previsão do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento 6/2002 - Protecção de formas de interconexão de produtos modulares exclusivamente determinadas pela sua função técnica ao abrigo da “excepção Lego” prevista no artigo 8.º n.º 3 do Regulamento 6/2002.

## Texto Integral

*Acordam em conferência, na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão, do Tribunal da Relação de Lisboa.*

### Resumo do litígio

1.-O litígio entre as partes prende-se com a alegada violação, pela recorrida,

do direito ao desenho ou modelo comunitário registado, de que é titular a recorrente.

2.-O desenho ou modelo em crise incorpora-se em painéis usados como cobertura na construção civil e, segundo este Tribunal julga perceber, a discórdia entre as partes centra-se nos factos relevantes para provar os seguintes requisitos de protecção do desenho ou modelo - a visibilidade, a novidade e a singularidade, previstas respectivamente, nos artigos 4.º, 5.º e 6.º do Regulamento 6/2002 - assim como na repartição do ónus da prova sobre tais factos. No que diz respeito à matéria de facto, as partes também não estão de acordo quanto a saber se certas formas do desenho ou modelo da recorrente foram ditadas exclusivamente pela função técnica ou se o desenho admitia multiplicidade de formas.

3.-Quanto à matéria de direito, as partes não estão de acordo quanto à aplicação dos requisitos previstos no artigo 4.º n.º 2 do Regulamento 6/2002 às formas dos produtos complexos, nem quanto à aplicação da chamada *excepção Lego*, prevista no artigo 8.º n.º 3 do Regulamento 6/2002, que permite proteger as formas de interconexão de produtos modulares, ainda que exclusivamente ditadas pela sua função técnica.

4.-Sendo este o litígio entre as partes, a recorrente intentou contra a recorrida a presente providência cautelar, invocando o disposto nos artigos 338.º e 345.º do Código da Propriedade Industrial (CPI) e pedindo ao Tribunal que:

*“1)-Ordene à Requerida que, de imediato, cesse e se abstenha de continuar a produzir, armazenar, distribuir, colocar à venda, publicitar, comercializar, exportar e utilizar, sob qualquer forma, os painéis que constituem uma cópia dos painéis que integram o Desenho Comunitário n.º 002778647-0001, de cujo registo a Requerente é titular;*

*2)-Determine a apreensão judicial dos produtos identificados na alínea anterior, existentes nas instalações da Requerida e em qualquer outro local onde sejam detetados;*

*3)- Determine a apreensão de todos os moldes e ferramentas que sirvam para o fabrico dos mesmos produtos, que se encontrem nas instalações da Requerida ou em qualquer outro local onde sejam detetados;*

*4)-Ordene à Requerida a remoção e eliminação de todos os suportes físicos, tais como placas, letreiros, cartazes, cartões-de-visita, panfletos, anúncios, impressos, correspondência e demais material publicitário, bem como de todas as páginas da internet, incluindo o seu site, em que constem os referidos*

*painéis;*

5)-*Fixe uma sanção pecuniária compulsória de € 1.500 (mil e quinhentos euros) por cada dia de atraso no cumprimento das medidas cautelares ordenadas;*

6)-*Condene a Requerida ao pagamento das custas processuais, procuradoria condigna e tudo o mais que for legal;*”.

5.-Citada a recorrida/requerida, veio deduzir oposição.

6.-Por decisão de 8.6.2022 (referência citius ...) o Tribunal da Propriedade Intelectual (doravante também Tribunal de primeira instância, Tribunal recorrido ou Tribunal *a quo*) julgou improcedente, por não provada, a providência cautelar, absolvendo a recorrida do pedido.

7.-Inconformada com a decisão mencionada no parágrafo anterior, a recorrente veio interpor o presente recurso, no qual impugnou a decisão sobre a matéria de facto e a decisão de direito, formulando o seguinte pedido:

*“ (...) deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se a sentença proferida pelo Tribunal a quo, e por conseguinte ser deferido o procedimento cautelar”.*

### *Alegações da recorrente*

8.-A recorrente impugnou a decisão sobre a matéria de facto e a decisão de direito, tendo invocado, em síntese, os seguintes fundamentos, que verteu nas conclusões do recurso:

### *Rectificação de lapsos de escrita*

- O facto provado 3 deve passar a ser redigido como se segue:

“O produto a que se reporta o desenho ou modelo comunitário nº 002778647-0001 da requerente (ponto 2 do presente enunciado de factos) é um painel de estrutura celular composto por várias câmaras internas apresentando uma primeira lateral com uma aba de configuração convexa, que define uma cavidade e ostenta um espessamento na junção com o corpo principal do painel, e uma segunda lateral com uma saliência/grega em forma de trapézio que encaixa na cavidade definida pela aba da primeira lateral do painel, destinado a formar, em conjunto com outros painéis de forma compatível sucessivamente acoplados, a cobertura de edifícios”.

Isto porque o n.º de registo mencionado não está correcto, devendo ser

rectificado por ser inequívoco e constar do documento n.º 18 junto ao requerimento inicial que se trata desse desenho ou modelo comunitário.

- O facto provado 8 deve ser rectificado como se segue:

*“Em 2.10.2019, a requerida e o grupo Verzatec S.A. de C.V. do qual a requerente faz parte assinaram um acordo de confidencialidade (‘Non-disclosure Agreement’) pelo prazo de 6 meses, nos termos do qual se comprometeram a não divulgar a terceiros informação confidencial que qualquer das partes divulgue uma à outra no âmbito do dito acordo, sem o consentimento prévio da outra parte, cfr. doc. 1 da oposição junto a fls. 129-130v dos autos, que se dá por reproduzido.”*

Isto porque, onde o Tribunal recorrido escreveu requerente deve escrever-se requerida e vice-versa.

- A redacção do facto provado 15 deve ser parcialmente corrigida, como se segue:

*“[...]existem no entanto numerosos elementos adicionais do desenho que não são ditados pela sua função técnica, que se encontram discriminados abaixo: O corpo central do painel tem uma estrutura celular com uma pluralidade de câmaras internas. O número, a dimensão e orientação destas câmaras são variáveis e têm um grau de liberdade em termos de criatividade do design: O*

*ombro da secção trapezoidal tem também uma estrutura celular com uma pluralidade de câmaras internas. Mais uma vez, o número, dimensão e orientação destas câmaras internas é variável, com um certo grau de liberdade na sua conceção:*

*A flange de configuração convexa tem um espessamento de secção decrescente, afim de aumentar a rigidez desta área lateral do painel. Este engrossamento tem também um elevado grau de liberdade e pode apresentar outras diferentes secções transversais:*

*As extremidades laterais do painel, na sua parte inferior, incluem um recesso ou recesso, respectivamente, enquanto a outra extremidade inclui uma secção saliente, complementar ao recesso. Assim, estes elementos (secção de entrada e saída) poderiam estar localizados em zonas diferentes das do presente Desenho Comunitário (a secção de saída poderia estar na flange convexa e a secção de entrada na projeção da secção trapezoidal), poderiam variar em tamanho e/ou forma e, portanto, estes elementos dispõem de um certo grau de liberdade.*

*A flange de configuração convexa apresenta uma saliência, com funções de estanqueidade para evitar a passagem de água, destinada a entrar em contacto com a projeção da secção trapezoidal de outro painel. No presente desenho industrial, esta flange está localizada no lado interior da superfície horizontal superior da flange, tendo esta protuberância uma certa inclinação. A este respeito, há numerosas variações que poderiam ser implementadas, tais como ter esta protuberância noutro lugar da flange, orientada de forma diferente e/ou com outro grau de inclinação [...].*

*Tendo em conta o acima exposto, embora existam de facto partes do desenho industrial comunitário 002778647-0001 que poderiam ser ditadas pela sua função técnica, existem muitos outros elementos do desenho, enumerados acima, que poderiam apresentar numerosas variações, todos eles tendo um elevado grau de liberdade em termos do seu desenho”.*

Isto porque o Tribunal insere um trecho (que, segundo este Tribunal julga perceber, se inicia com “*embora existam de facto ...*) entre dois parágrafos reproduzidos, o que não sucede no parecer técnico de 4.8.2021 junto pela apelante; acresce que faz um destaque que a apelante entende que não deve ser conferido.

#### *Modificação da decisão sobre a matéria de facto*

##### *Factos provados a aditar*

- *“A Requerente não deu autorização à Requerida para fabricar e usar, nos seus produtos, a aparência dos painéis protegidos pelo seu registo de Desenho Comunitário.”*

Segundo defende a recorrente, este facto não foi impugnado pela requerida e

resulta dos depoimentos das testemunhas MV e JL, transcritos nas alegações.

- *“O produto da Requerida consiste num painel de estrutura celular com várias câmaras internas.*
- *A primeira lateral do painel da Requerida, apresenta uma aba com configuração substancialmente convexa, com uma cavidade e um espessamento na junção ao corpo principal do painel.”*
- *A referida aba da primeira lateral também tem uma cavidade.*
- *A aba da primeira lateral do painel da Requerida, apresenta um espessamento na junção ao corpo principal do painel.*
- *O painel da Requerida também tem uma segunda lateral que apresenta uma saliência (ou grega) da secção trapezoidal.*
- *A saliência tem uma geometria complementar à cavidade definida pela aba da primeira lateral do painel, tal como as formas complementares de ambas as laterais do painel permitem a junção e/ou montagem sucessiva de vários painéis análogos entre si, através da sobreposição da aba de um painel sobre a saliência de outro painel contíguo.”*

Segundo defende a recorrente, os pontos 2 e 3 da sentença recorrida mencionam tais elementos; adicionalmente, a recorrente alega que nos artigos 57 a 60 da oposição, a apelada admite reproduzir elementos dos painéis aqui em crise, nomeadamente, ao introduzir a imagem que consta do artigo 59 da oposição; no artigo 65 da oposição a apelada reconhece que terceiros fabricam painéis com maiores semelhanças aos aqui em crise; finalmente, a recorrente defende que estes factos resultam dos depoimentos das testemunhas FA, JL e NS, transcritos nas alegações da apelada.

- *“O número, a dimensão, a forma e a orientação das câmaras internas da estrutura do corpo central do painel do desenho n.º 002778647-0001 constituem elementos ou características visuais variáveis.*
- *A saliência de secção trapezoidal tem uma estrutura celular com uma pluralidade de câmaras internas. O número, a dimensão, a forma e a orientação dessas câmaras constituem elementos ou características visuais variáveis.*
- *A conceção do espessamento da aba de configuração convexa é variável na medida em que poderia apresentar diferentes configurações ou secções.*
- *Esta aba está localizada no lado interior da superfície horizontal superior da aba, tendo esta saliência uma certa inclinação. A este respeito, existem numerosas variações que poderiam ser implementadas, tais como*

*colocar essa saliência noutra lugar da aba, orientada de forma diferente e/ou com outro grau de inclinação.*

- *As extremidades laterais do painel, na sua parte inferior, incluem, respetivamente, uma entrada ou uma secção oca, enquanto a outra extremidade inclui uma secção saliente, de forma complementar à entrada. Estes elementos – entrada e secção saliente – poderiam estar localizados em áreas diferentes das que estão no desenho em apreço – a secção saliente poderia estar na aba convexa e a secção de entrada na saliência da secção trapezoidal – e poderiam também variar em tamanho e/ou forma, pelo que também constituem, em si mesmos, características visuais variáveis.”*

Segundo defende a recorrente, estes factos foram alegados nos artigos 18 e 19 da resposta à oposição e resultam dos depoimentos das testemunhas FA, JL, MV, NS e RG, que transcreve nas alegações.

- *“O preço (PVP) dos painéis da Recorrida à data de 2019 apresentava um valor inferior ao preço (PVP) dos painéis da Recorrente.”*

A recorrente defende que este facto resulta dos depoimentos das testemunhas JL, MV e NS, que transcreve nas alegações.

*Factos não provados que devem ser julgados provados*

- *“Os painéis de policarbonato alveolares da requerente são caracterizados pelos seus perfis originais e inéditos à data da sua divulgação na Feira de Milão em Maio de 2015 (constante do ponto B).”*

A recorrente alega que este facto é levado em conta na sentença e deve ser considerado provado com base nos depoimentos das testemunhas FA, MV e JL, transcritos nas alegações.

A este propósito (segundo o Tribunal julga perceber) a recorrente defende que a sentença recorrida infringe os artigos 4.º do CPI e 17.º do Regulamento 6/2002 relativo aos desenhos ou modelos comunitários, que consagram a presunção legal da existência do direito com base no registo de que beneficia a recorrente; assim como viola o regime aplicável ao ónus da prova previsto, nos artigos 344.º n.º 1 e 350.º do Código Civil (CC) que, nesse caso, fazem impender sobre a recorrida o ónus de ilidir a presunção legal; por fim, infringe o artigo 414.º do Código de Processo Civil (CPC), que impõe ao Tribunal *a quo*

que, na dúvida, decida contra a apelada.

### *Factos provados que devem ser eliminados*

- “A estrutura alveolar dos painéis objeto do desenho ou modelo comunitário n.º 2778647-0001 não é visível, uma vez aplicados estes nas coberturas a que se destinam” (facto n.º 20).”

•

A recorrente defende que este facto não se provou, como resulta do depoimento da testemunha NS, transcrito nas alegações.

### *Erro na aplicação do direito*

- A recorrente alega que as formas do desenho ou modelo comunitário que registou não são ditadas exclusivamente pela sua função técnica; em particular, o corpo central do painel, a saliência de secção trapezoidal, a aba de configuração convexa e as extremidades laterais do painel, poderiam ter formas, tamanhos ou orientações diversas, pelo que, não sendo determinadas unicamente por razões técnicas mas admitindo liberdade quanto ao desenho criativo, gozam de protecção, à luz da jurisprudência do Tribunal Geral da União Europeia no caso T-515/19 (“excepção Lego”); segundo a recorrente, o ónus da prova de que as formas têm apenas função técnica cabe à recorrida que não logrou fazê-la;
- O Tribunal *a quo* fez uma interpretação errada do artigo 8.º n.ºs 1, 2 e 3 do Regulamento 6/2002, uma vez que dá como adquirida a interoperabilidade dos painéis, no facto provado 3, mas não aplica, nesse caso, o regime previsto no considerando (11) e no artigo 8.º n.º 3 do Regulamento 6/2002, aplicável a acessórios mecânicos de produtos modulares; sendo o desenho ou modelo comunitário aqui em crise um produto complexo, à luz do disposto no artigo 3.º - c) do Regulamento 6/2002, o Tribunal *a quo* fez uma interpretação errada do artigo 4.º n.º 2 - b) desse regulamento; a recorrente defende que o artigo 8.º n.º 3 do Regulamento 6/2002, ao remeter apenas para o regime dos artigos 5.º e 6.º, isenta os acessórios ou produtos idênticos do sistema modular, dos requisitos previstos no artigo 4.º n.º 2, do mesmo regulamento;
- Existe novidade e singularidade do desenho ou modelo registado, aqui em crise, na data em que foi reivindicada a prioridade, o que, aliado à presunção da existência do direito, que resulta do registo, é fundamento para ser decretada a providência cautelar.

## Contra-alegações da recorrida

9.-A recorrida contra-alegou, pugnando pela improcedência do recurso, defendendo, em síntese:

- O direito ao desenho ou modelo é o mais débil dos direitos de propriedade industrial;
- A presunção resultante do artigo 4.º do CPI não conduz a onerar a recorrida com uma prova demasiado exigente, o que seria contrário aos princípios consagrados nos artigos 3.º (contraditório) e 4.º (igualdade das partes) do CPC;
- Tendo a recorrida suscitado dúvidas sérias sobre a probabilidade da existência do direito invocado pela recorrente, tais dúvidas devem ser levadas em conta na providência cautelar;
- A matéria de facto constante da decisão recorrida deve manter-se inalterada;
- De acordo com interpretação do artigo 8.º do Regulamento 6/2002 feita pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, no acórdão C-395/16, o desenho ou modelo em crise não goza de protecção mesmo que possa haver variações na forma porque, sendo as características do desenho ou modelo comunitário determinadas pela função técnica, deve aplicar-se o artigo 8.º n.º 1 do Regulamento 6/2002 e não os n.ºs 2 ou 3 desse preceito;
- É contraditório a recorrente defender, por um lado, que a estrutura alveolar dos painéis pode assumir formas diversas e, por outro, que se aplica o artigo 8.º n.ºs 2 e 3 do Regulamento 6/2002, que pressupõem que as características do produto tenham de ser necessariamente reproduzidas nas suas formas e dimensões exactas;
- De acordo com o registo, o objecto do desenho ou modelo em crise é a vista/parte lateral do painel, ora, a recorrente fundamenta a sua pretensão na estrutura alveolar/câmaras interiores que, não sendo visíveis depois da aplicação, não beneficiam de protecção;
- A exigência de visibilidade como pressuposto do âmbito de protecção do desenho ou modelo em crise abrange, não apenas as componentes do produto complexo, referidas no artigo 4.º n.º 2 do Regulamento 6/2002, mas todos os desenhos e modelos;
- Contrariamente ao que alega a recorrente, o Tribunal *a quo* assinalou diferenças entre os painéis da recorrente e da recorrida.

### Delimitação do âmbito do recurso

10.-Têm relevância para a decisão do recurso as seguintes questões, vertidas nas conclusões:

A.-Rectificação de erros materiais

B.-Modificação da decisão sobre a matéria de facto e regras sobre o ónus da prova

C.-Interpretação dos artigos 4.º e 8.º do Regulamento 6/2002 sobre desenhos ou modelos comunitários

D.-Infracção ao direito da recorrente e medidas cautelares

### Factos

11.-*Nota:* os factos que a decisão recorrida julgou indiciariamente provados e não provados serão a seguir indicados com a numeração/alínea, constante da decisão recorrida, mencionada entre parêntesis, para facilitar a leitura e as remissões. As alterações, eliminações e aditamentos feitos em recurso conterão a menção de que resultam do recurso.

### Factos provados

12.-(1)-A requerente é uma empresa espanhola sediada em Córdova que se dedica ao fabrico de plásticos em formas primárias, cfr. doc. 1 junto a fls. 18-23 dos autos, que se dá por reproduzido.

13.-(2)-Encontra-se registado no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) em nome da requerente, desde 24.09.2015 com reivindicação de prioridade do pedido de desenho ou modelo espanhol nº DO521121 reportada a 30.04.2015, o desenho ou modelo comunitário nº 2778647-0001 para painéis na classe 25.01 da Classificação de Locarno, relativo a um painel de estrutura celular composto por várias câmaras internas apresentando uma primeira lateral com uma aba de configuração convexa, que define uma cavidade e ostenta um espessamento na junção com o corpo principal do painel, e uma segunda lateral com uma saliência/grega em forma de trapézio que encaixa na cavidade definida pela aba da primeira

lateral do painel, cfr. docs. 18 e 19 juntos a fls. 82-85v dos autos.

14.-(3)-O produto a que se reporta o desenho ou modelo comunitário nº 2778647-0001 \* da requerente (ponto 2 do presente enunciado de factos) é um painel de estrutura celular composto por várias câmaras internas apresentando uma primeira lateral com uma aba de configuração convexa, que define uma cavidade e ostenta um espessamento na junção com o corpo principal do painel, e uma segunda lateral com uma saliência/grega em forma de trapézio que encaixa na cavidade definida pela aba da primeira lateral do painel, destinado a formar, em conjunto com outros painéis de forma compatível sucessivamente acoplados, a cobertura de edifícios

\*Rectificado o lapso de escrita conforme indicado infra, na apreciação do recurso.

15.-(4)-A requerida é uma sociedade constituída em 30.01.2015 que tem como objecto social a “fabricação de painéis alveolares de policarbonato e acessórios; fabricação de perfis metálicos; comércio por grosso de produtos relacionados; actividades de engenharia e técnicas afins”, cfr. certidão junta como docs. 20 e 21 a fls. 86-87v dos autos, que se dão por reproduzidos.

16.-(5)-No âmbito da sua actividade, a requerida fabrica, vende e faz a instalação de sistemas de revestimento em policarbonato alveolar, apresentando-se no seu site <https://www. ....-.pt/.....-.html> como “o primeiro fabricante português de painéis em policarbonato” e almejando “(...) ser uma referência do mercado nacional, em termos de fabrico de painéis de Policarbonato (...), mas com foco no crescimento a nível internacional”, cfr. doc. 22 junto a fls. 89-89v dos autos, que se dá por reproduzido.

17.-(6)-No referido site da requerida (ponto 5 do presente enunciado de factos) é possível observar que esta fábrica placas modulares alveolares e compactas, com respectivamente as aparências seguintes, cfr. doc. 23 junto a fls. 90-90v dos autos, que se dá por reproduzido:

18.-(7)-

Entre as várias características do policarbonato estão a maleabilidade, a impermeabilização e a transparência, as quais permitem a entrada de luz natural nos edifícios e a consequente poupança energética, cfr. doc. 16 junto a fls. 43-45 dos autos, que se dá por reproduzido.

19.-(8)-Em 2.10.2019, a requerida \* e o grupo Verzatec S.A. de C.V. do qual a requerente faz parte assinaram um acordo de confidencialidade (*'Non-disclosure Agreement'*) pelo prazo de 6 meses, nos termos do qual se comprometeram a não divulgar a terceiros informação confidencial que qualquer das partes divulgue uma à outra no âmbito do dito acordo, sem o consentimento prévio da outra parte, cfr. doc. 1 da oposição junto a fls. 129-130v dos autos, que se dá por reproduzido.

\*Rectificado o lapso de escrita, conforme indicado infra na fundamentação do recurso.

20.-(9)-Em 29.11.2019, a requerente enviou uma carta à requerida, interpelando esta a no prazo de 10 dias cessar o fabrico, oferta, publicidade, distribuição, colocação no mercado e venda dos seguintes produtos de revestimento, alegando que violavam o desenho ou modelo comunitário nº 2778647-001 dos autos, cfr. doc. 2 da oposição junto a fls. 131-138v dos autos que se dá por reproduzido:

21.-(10)-Nos desenhos esquemáticos de configurações de painéis de “policarbonato alveolares” reproduzidos no artigo 14º do requerimento inicial, todas as seguintes figuras, que se dão por reproduzidas, contêm a referência “Producto Patentado” que em português significa “produto Patenteado”:

22.-(11)-A estrutura alveolar do painel objecto do registo de desenho ou modelo comunitário nº 2778647-001 tem o propósito de assegurar designadamente um isolamento térmico melhorado (relativamente a painéis compactos) pela existência de ar no interior dos alvéolos delimitados pelas várias paredes da dita estrutura.

23.-(12)-A geometria da aba e saliência existentes nas extremidades do dito painel (ponto 11 do presente enunciado de factos e vistas 2 e 3 do desenho ou modelo comunitário nº 2778647-0001) têm por função permitir a junção

sucessiva de painéis entre si, através da sobreposição da aba de um painel sobre a saliência do painel contíguo, cfr. indicado no artigo 29º do requerimento inicial que se dá por reproduzido.

24.-(13)-A projecção existente na extremidade do painel correspondente à dita saliência e a reentrância existente na extremidade oposta são destinadas a permitir o respectivo acoplamento quando sucessivamente juntos para formar revestimentos de cobertura, como descrito (ponto 12 do presente enunciado de factos).

25.-(14)-Em 18.08.2021, a requerida apresentou um pedido de declaração de invalidade do desenho ou modelo comunitário nº 2778647-0001 da requerida, por não se tratar de um desenho ou modelo comunitário, ser determinado pela sua função técnica e ainda por falta de novidade e carácter singular, nos termos constantes do doc. junto com o requerimento de 19.08.2021 (ref.ª 3959295) a fls. 159v-161 dos autos, que se dá por reproduzido.

26.-(15) \*

\*O facto provado 15, com a redacção que se segue, foi suprimido do elenco dos factos, por se tratar de um parecer técnico que o Tribunal levará em conta enquanto tal, conforme mencionado na fundamentação infra.

O parecer técnico emitido em 4.08.2021 por FA, engenheiro Técnico Industrial do departamento de Patentes da firma de consultoria Herrero & Associados (H&R), concluiu que o desenho ou modelo comunitário nº 2778647-0001 é válido, designadamente pelos seguintes fundamentos, cfr. doc. junto com o requerimento de 24.08.2021 (ref.ª 39687561, fls. 163-175 dos autos, que se dá por reproduzido):

*[...] existem, no entanto, numerosos elementos adicionais do desenho que não são ditados pela sua função técnica, que se encontram abaixo discriminados:*

*- O corpo central do painel tem uma estrutura celular com uma pluralidade de câmaras internas. O número, a dimensão e a orientação destas câmaras são variáveis e têm um grau de liberdade em termos de criatividade do design.*

*- O ombro da secção trapezoidal tem também uma estrutura celular com uma pluralidade de câmaras internas. Mais uma vez, o número, dimensão e orientação destas câmaras é variável, com um certo grau de liberdade na sua concepção:*

\*

*- A flange de configuração convexa tem um espessamento de secção decrescente, a fim de aumentar a rigidez desta área lateral do painel. Este engrossamento tem também um elevado grau de liberdade e pode apresentar outras diferentes secções transversais:*

*- As extremidades laterais do painel, na sua parte inferior, incluem respectivamente um recesso ou reentrância, enquanto a outra extremidade inclui uma secção saliente, complementar ao recesso. Assim, estes elementos (secção de entrada e saída) poderiam estar localizados em zonas diferentes das do presente Desenho Comunitário (a secção de saída poderia estar na flange convexa e a secção de entrada na projecção de secção trapezoidal), poderiam variar em tamanho e/ou forma e, portanto, estes elementos dispõem de um certo grau de liberdade.*

*- A flange de configuração convexa apresenta uma saliência, com funções de estanqueidade para evitar a passagem de água, destinada a entrar em contacto com a projecção da secção trapezoidal de outro painel. No presente desenho industrial, esta saliência está localizada no lado interior da superfície horizontal superior da flange, tendo esta protuberância uma certa inclinação. A este respeito, há numerosas variações que poderiam ser implementadas, tais como ter esta protuberância noutro lugar da flange, orientada de forma diferente e/ou com outro grau de inclinação [...].*

*[...]embora existam de facto partes do desenho industrial comunitário 002778647-0001 que poderiam ser ditadas pela sua função técnica, existem muitos outros elementos do desenho, enumeradas acima, que poderiam apresentar numerosas variações, todos eles tendo um elevado grau de liberdade em termos do seu desenho [ênfase aditado]. \**

*\*Rectificado o lapso/repetição, na transcrição do documento, conforme mencionado na fundamentação infra.*

*27.-(16)- \**

\*O facto provado 16, com a redacção que se segue, foi suprimido do elenco dos factos, por se tratar de um parecer técnico que o Tribunal levará em conta enquanto tal, conforme mencionado na fundamentação infra.

O parecer técnico emitido em 6.09.2021 por RG, Doutor em Física pela Universidade de Coimbra, European Trade Mark and Design Attorney desde 2016 e European Patent Attorney desde 2017, concluiu que o desenho ou modelo comunitário nº 2778647-0001 apresenta um conjunto de características que são definidas exclusivamente pela sua função técnica e, por isso excluídas de protecção por via do desenho ou modelo, faz parte de um produto complexo enquanto componente sendo que, na sua utilização normal, praticamente não se encontra visível, e não é novo e, portanto, também não apresenta carácter singular, designadamente pelos seguintes fundamentos, cfr. doc. junto com o requerimento de 6.09.2021 (ref.ª 39763099, fls. 178-185v dos autos, que se dá por reproduzido):

*“[...] Os painéis deste tipo – naturalmente, mesmo antes da data de prioridade do RCD invocado – apresentam tipicamente diversas linhas e colunas de câmaras orientadas no mesmo sentido que a extensão do painel, ou seja, cada câmara rectangular está alinhada com a largura do painel. O isolamento térmico – uma função técnica – é criado por essas múltiplas linhas e colunas, orientação e largura e altura de cada câmara.[...] Assim, estas características também são claramente definidas pela sua função técnica.[...]”*

*O facto deste ressalto [da secção trapezoidal] apresentar câmaras não é uma característica estética. Permite, tal como no restante painel, que também esta secção garante um isolamento térmico, não permitindo assim a criação de um ponto com um isolamento térmico mais precário, como seria o caso se se tratasse de uma única câmara. Aliás, tal é corroborado pela patente EP3290613. Na tradução PT3290613 é referido que (último parágrafo da pág. 5, continuando para a pág. 6):*

*- o segundo lado adequado para sere acoplado ao terceiro painel tem uma projecção que define uma geometria complementar à cavidade definida pela referida patilha do primeiro lado, o que permite ao painel modular ser acoplado ao terceiro painel através da sobreposição da referida patilha na referida projecção; e em que a referida projecção do segundo lado tem uma estrutura celular que define uma pluralidade de câmaras.*

*[...]A função estritamente técnica da aba ou patilha é realçada no próprio parecer do doc. 1, demonstrando que serve para incrementar a rigidez da zona lateral do painel.*

*[...]Não é claro em que medida estes “meios de fixação adicionais entre os painéis” poderiam ser posicionados noutra zona que não na base, considerando que os painéis são consideravelmente finos e não contêm, assim, outras secções disponíveis. [...] Também a protuberância 11 é configurada para impedir ar ou água de entrar através da junção entre painéis como, aliás, o parecer doc. 1 reconhece.*

*[...]O painel do RCD invocado consiste num componente de um produto complexo, na medida em que uma secção a isolar, como a cobertura, é composta por uma pluralidade de painéis idênticos ao do RCD invocado, que - quando acoplados entre si através da aba e do ressalto - formam a cobertura.*

*Assim, trata-se de um desenho incorporado num produto complexo que constitui um componente parte de um produto complexo, nos termos do nº 2 do art. 4º acima.*

*[...]os painéis são posicionados numa área acima do posicionamento normal de um utilizador, uma vez que se trata de um revestimento para uma cobertura de uma construção.*

*Por exemplo, considerando a imagem disponível numa página detida pela Requerente [<https://.....com/p...../.....>] verifica-se um exemplo possível do acoplamento entre um painel de acordo com o RCD invocado ([a direita]) e um painel de tipo sanduíche ([a esquerda]), sendo que a seta foi por nós introduzida.*

*A seta representa a visão do utilizador, que apenas verá a parte inferior dos painéis.*

*Adicionalmente, nesta imagem a secção lateral é visível, mas tipicamente tapada, para permitir um acabamento melhorado da instalação. Comummente, é colocada fita técnica de instalação de painéis alveolares e um remate metálico que tapa a fita técnica e toda a zona alveolar.*

*[...]Alguma característica que restasse, não definida pela sua função técnica e*

*visível, seria conhecida, uma vez que eram já conhecidos antes da data de prioridade do RCD invocado painéis alveolares com uma secção prolongada central e projecções laterais (até como resulta dos documentos relativos ao estado da técnica citados na referida patente da Requerente [EP3290613]”.*

28.-(17)-Coexistem no mercado, designadamente o português, vários painéis alveolares de policarbonato como os seguintes, um produzido e comercializado pela empresa italiana Alveco e o outro da firma Ferreira & Américo, Lda., cfr. docs. 3 e 4 da oposição juntos a fls. 139-140 dos autos:

Figura 4 - Painel da Alveco

Figura 5 -Painel da Ferreira & Américo, Lda.

29.-(18)-Em 2019, a requerente passou a integrar o conhecido grupo empresarial mexicano Verzatec, especializado em laminados plásticos reforçados com fibra de vidro, lâminas de policarbonato e painéis para a indústria de construção e de transporte, cfr. docs. 12, 13 e 14 do requerimento inicial, que se dão por reproduzidos.

30.-(19)-A requerente é uma empresa conhecida por apostar na inovação dos seus produtos e dedica-se em particular ao fabrico e à comercialização de painéis de policarbonato para aplicação em coberturas industriais, tendo sido galardoada em 2018 com o “Premio Pyme”, atribuído pela Camara de Comercio espanhola e pelo Banco Santander, cfr. docs. 6 a 11 do requerimento inicial, que se dão por reproduzidos.

31.-(20)-A estrutura alveolar dos painéis objecto do desenho ou modelo comunitário nº 2778647-0001 não é visível, uma vez aplicados estes nas coberturas a que se destinam.

#### Factos provados em resultado do presente recurso

32.-O preço (PVP – preço de venda ao público) dos painéis da recorrida, à data de 2019, apresentava um valor inferior ao preço (PVP) dos painéis da recorrente.

33.-Quer os elementos ditados unicamente pela função técnica mencionada nos parágrafos 22 e 24 (factos provados 11 e 13 da sentença recorrida), que

não são visíveis na utilização como telhado ou cobertura a que se destinam os painéis, quer os elementos ditados unicamente pela função técnica mencionada no parágrafo 23 (facto provado 12 da sentença recorrida), que são visíveis na utilização como telhado ou cobertura a que se destinam os painéis, admitiam formas alternativas.

34.-Estão protegidas pelo registo mencionado no parágrafo 13 (facto provado 2 da decisão recorrida) as características desse desenho ou modelo que continuam visíveis após incorporação no produto, mencionadas no parágrafo 33.

35.-A recorrente não autorizou a recorrida a fabricar os painéis com as características mencionadas no parágrafo 20 quanto à geometria da aba e saliência existentes nas extremidades do dito painel.

#### Factos não provados

36.-(A)-A requerente é a única produtora na Península Ibérica de painéis de policarbonato para aplicação em coberturas industriais.

37.-(B)- \*

\*O facto não provado B, que tinha a redacção seguinte - *Os painéis de policarbonato alveolares da Requerente são caracterizados pelos seus perfis originais e inéditos à data da sua divulgação na Feira de Milão em Maio de 2015* - foi eliminado dos factos não provados e passou a facto provado, com a redacção acima mencionada no parágrafo 34, em resultado do presente recurso.

#### Quadro legal relevante

38.-Tem relevo para a apreciação do recurso o quadro legal seguinte:  
Regulamento (CE) n.º 6/2002 relativo aos desenhos ou modelos comunitários doravante apenas Regulamento 6/2002

Considerando (10) A inovação tecnológica não pode ser entravada pela concessão de protecção de desenhos ou modelos, com características ditadas unicamente por uma função técnica, entendendo-se que daí não resulta que um desenho ou modelo tenha de possuir qualidade estética. De igual modo, a

interoperabilidade de produtos de fabrico diferente não pode ser entravada pela extensão da protecção aos desenhos ou modelos dos acessórios mecânicos. Assim sendo, as características do desenho ou modelo que são excluídas da protecção por estes motivos não podem ser tomadas em consideração para se apreciar outras características do desenho ou modelo que preenchem os requisitos para a obtenção da protecção.

Considerando (11) Todavia, os acessórios mecânicos dos produtos modulares podem constituir um elemento importante das características inovadoras desses mesmos produtos e representar uma vantagem comercial significativa, devendo, por conseguinte, ser elegíveis para efeitos de protecção.

Considerando (12) A protecção não deve ser extensiva aos componentes que não são visíveis durante a utilização normal do produto, nem às características invisíveis de um componente quando este se encontra montado, nem às características das peças que não satisfaçam, enquanto tal, os requisitos de novidade e de carácter singular. As características de um desenho ou modelo excluídas da protecção por estes motivos não deverão, portanto, ser tomadas em consideração ao apreciar se outras características do desenho ou modelo preenchem os requisitos para obtenção da protecção.

Considerando (14) A apreciação do carácter singular de um desenho ou modelo deve basear-se na diferença clara entre a impressão global suscitada pelo desenho ou modelo num utilizador informado que o observe e a impressão nele suscitada pelo património de desenhos ou modelos existente, atendendo à natureza do produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que está incorporado, e em especial ao sector industrial a que pertence e ao grau de liberdade do criador na realização do desenho ou modelo.

Considerando (19) Para ser válido, um desenho ou modelo comunitário deve ser novo e possuir carácter singular em relação a outros desenhos ou modelos.

Considerando (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 protecção 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.

### Artigo 3.º

#### Definições

Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis as seguintes definições:

a)-"Desenho ou modelo" designa 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;

b)-"Produto" designa qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre outros, os componentes para montagem num produto complexo, as embalagens, as formas de apresentação, os símbolos gráficos e os caracteres tipográficos, mas excluindo os programas de computador;

c)-"Produto complexo" designa qualquer produto composto por componentes múltiplos susceptíveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados para o montar novamente.

### Artigo 4.º

#### Requisitos da protecção

1.-Um desenho ou modelo será protegido enquanto desenho ou modelo comunitário na medida em que seja novo e possua carácter singular.

2.-Um desenho ou modelo aplicado ou incorporado num produto que constitua um componente de um produto complexo só é considerado novo e possuidor de carácter singular:

a)-Se o componente, depois de incorporado no produto complexo, continuar visível durante a utilização normal deste último, e

b)-Se as características visíveis do componente satisfizerem, enquanto tal, os requisitos de novidade e singularidade.

3.-"Utilização normal", na acepção da alínea a) do n.º 2, designa o uso do produto pelo utilizador final, excluindo as medidas de conservação, manutenção ou reparação.

### Artigo 5.º

#### Novidade

1.-Um desenho ou modelo será 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 protecção tiver sido pela primeira vez divulgado ao público;

b)-No caso de um desenho ou modelo comunitário registado, antes da data de

depósito do pedido de registo do desenho ou modelo para o qual é reivindicada protecção ou, caso seja reivindicada prioridade, antes da data de prioridade.

2.-Os desenhos ou modelos serão considerados idênticos se as suas características diferirem apenas em pormenores insignificantes.

### Artigo 6.º

Carácter singular

1.-Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter 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 protecção tiver sido pela primeira vez divulgado ao público;

b)-No caso de um desenho ou modelo comunitário registado, antes da data de depósito do pedido de registo do desenho ou modelo para o qual é requerida protecção ou, caso seja reivindicada prioridade, antes da data de prioridade.

2.-Na apreciação do carácter singular, será tido em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do desenho ou modelo.

### Artigo 8.º

Desenhos ou modelos ditados pela sua função técnica e desenhos ou modelos de interconexões

1.-As características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela sua função técnica não são susceptíveis de protecção como desenhos ou modelos comunitários.

2.-Um desenho ou modelo não será protegido enquanto desenho ou modelo comunitário na medida em que as características da sua aparência devam necessariamente ser reproduzidas nas suas formas e dimensões exactas para permitirem que o produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que é incorporado seja ligado mecanicamente a outro produto ou colocado dentro, à volta ou contra outro produto, de modo a que ambos os produtos possam desempenhar a sua função.

3.-Em derrogação do disposto no n.º 2, um desenho ou modelo cuja finalidade seja permitir a montagem múltipla de produtos idênticos ou intermutáveis, ou a sua ligação num sistema modular, será protegido como desenho ou modelo comunitário nas condições definidas nos artigos 5.º e 6.º.

### Artigo 10.º

## Âmbito da protecção

1.-O âmbito da protecção conferida por um desenho ou modelo comunitário abrange qualquer desenho ou modelo que não suscite no utilizador informado uma impressão global diferente.

2.-Na apreciação do âmbito da protecção, será tido em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs na realização do seu desenho ou modelo.

## Artigo 19.º

### Direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário

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 actos 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.

3.-O n.º 2 aplica-se igualmente ao desenho ou modelo comunitário registado que seja objecto de uma medida de adiamento da publicação, desde que as inscrições relevantes no registo e o processo não tenham ainda sido divulgados ao público nos termos do n.º 4 do artigo 50.º.

## Artigo 27.º

### Equiparação dos desenho ou modelos comunitários a desenhos ou modelos nacionais

1.-Salvo disposição em contrário dos artigos 28.º, 29.º, 30.º, 31.º e 32.º, um desenho ou modelo comunitário enquanto objecto de propriedade será considerado, na sua totalidade e em relação a todo o território comunitário, como um desenho ou modelo nacional do Estado-Membro em que:

a)-O titular tenha a sua sede ou domicílio na data considerada relevante; ou,  
b)-Caso a alínea a) não seja aplicável, o titular tenha um estabelecimento, na data considerada relevante.

2.-No caso de um desenho ou modelo comunitário registado, o disposto no n.º 1 será aplicável de acordo com as inscrições feitas no registo.

3.-No caso de várias pessoas serem co-titulares, se duas ou mais preencherem a condição prevista no n.º 1, o Estado-Membro referido nesse número será determinado:

a)-No caso de um desenho ou modelo comunitário não registado, por referência ao co-titular por elas designado de comum acordo;

b)-No caso de um desenho ou modelo comunitário registado, por referência ao co-titular mencionado em primeiro lugar no registo.

4.-Sempre que o disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 não seja aplicável, o Estado-Membro referido no n.º 1 será o Estado-Membro em que se encontra a sede do Instituto.

### Artigo 85.º

Presunção de validade - Defesa quanto ao fundo

1.-Nos processos resultantes de acções de contrafacção ou de acções por ameaça de contrafacção de um desenho ou modelo comunitário registado, os tribunais de desenhos e modelos comunitários considerarão o desenho ou modelo comunitário como válido. A validade só poderá ser contestada por meio de um pedido reconvenicional de declaração de nulidade. A excepção de nulidade do desenho ou modelo comunitário apresentada por outra via que não seja um pedido reconvenicional será, porém, admissível, se o requerido alegar que o desenho ou modelo comunitário poderia ser declarado nulo devido à existência de um direito nacional anterior, na acepção do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º, que lhe pertence.

2.-Nos processos resultantes de acções de contrafacção ou de acções por ameaça de contrafacção de um desenho ou modelo comunitário não registado, os tribunais de desenhos e modelos comunitários devem considerar o desenho ou modelo comunitário como válido, se o titular desse desenho ou modelo provar que estão reunidas as condições previstas no artigo 12.o e indicar em que aspectos o seu desenho ou modelo comunitário apresenta carácter singular. O requerido pode, todavia, contestar-lhe a validade por via de excepção ou por meio de um pedido reconvenicional de declaração de nulidade.

### Artigo 88.º

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.

#### Artigo 90.º

##### Medidas provisórias e cautelares

1.-Podem ser requeridas aos tribunais de um Estado-Membro, e nomeadamente aos tribunais de desenhos e modelos comunitários, medidas provisórias e cautelares em relação a um desenho ou modelo comunitário, do tipo previsto pela legislação desse Estado para os desenhos ou modelos nacionais, mesmo que, por força do disposto no presente regulamento, um tribunal de desenhos e modelos comunitários de outro Estado-Membro seja competente para conhecer do fundo da questão.

2.-Nos processos relativos a medidas provisórias e cautelares, é admissível a excepção de nulidade de um desenho ou modelo comunitário invocada pelo requerido por outra via que não seja um pedido reconvenicional. O disposto no n.º 2 do artigo 85.º será, no entanto, aplicável *mutatis mutandis*.

3.-Um tribunal de desenhos e modelos comunitários cuja competência se fundamente no disposto nos n.ºs 1, 2, 3 ou 4 do artigo 82.º é competente para ordenar medidas provisórias e cautelares, que, sob reserva de qualquer processo necessário para fins de reconhecimento e execução nos termos do disposto no Título III da Convenção de Execução, são aplicáveis no território de qualquer Estado-Membro. Nenhum outro tribunal tem esta competência.

Directiva n.º 2004/48/CE relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual doravante apenas Directiva 2004/48/CE

Considerando (22) É igualmente indispensável prever medidas provisórias que permitam a cessação imediata da violação sem aguardar uma decisão relativa ao mérito, respeitando os direitos da defesa, velando pela proporcionalidade das medidas provisórias em função das especificidades de cada caso em apreço e acautelando as garantias necessárias para cobrir os danos e perdas causados ao requerido por uma pretensão injustificada. Estas medidas justificam-se, designadamente, sempre que esteja devidamente estabelecido que qualquer atraso pode implicar um prejuízo irreparável ao titular do direito. É igualmente indispensável prever medidas provisórias que permitam a cessação imediata da violação sem aguardar uma decisão relativa ao mérito, respeitando os direitos da defesa, velando pela proporcionalidade das medidas provisórias em função das especificidades de cada caso em apreço e

acautelando as garantias necessárias para cobrir os danos e perdas causados ao requerido por uma pretensão injustificada. Estas medidas justificam-se, designadamente, sempre que esteja devidamente estabelecido que qualquer atraso pode implicar um prejuízo irreparável ao titular do direito.

Considerando (26) Para reparar o prejuízo sofrido em virtude de uma violação praticada por um infractor que tenha desenvolvido determinada actividade, sabendo, ou tendo motivos razoáveis para saber que a mesma originaria essa violação, o montante das indemnizações por perdas e danos a conceder ao titular deverá ter em conta todos os aspectos adequados, como os lucros cessantes para o titular, ou os lucros indevidamente obtidos pelo infractor, bem como, se for caso disso, os eventuais danos morais causados ao titular. Em alternativa, por exemplo, quando seja difícil determinar o montante do prejuízo realmente sofrido, o montante dos danos poderá ser determinado a partir de elementos como as remunerações ou direitos que teriam sido auferidos se o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em questão; trata-se, não de introduzir a obrigação de prever indemnizações punitivas, mas de permitir um ressarcimento fundado num critério objectivo que tenha em conta os encargos, tais como os de investigação e de identificação, suportados pelo titular.

### Artigo 9.º

Medidas provisórias e cautelares

1.-Os Estados-Membros devem garantir que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido do requerente:

a)-Decretar contra o infractor presumível uma medida inibitória de qualquer violação iminente de direitos de propriedade intelectual ou de proibição, a título provisório e eventualmente sujeita a quaisquer sanções pecuniárias compulsivas previstas na legislação nacional, da continuação da alegada violação dos referidos direitos, ou fazer depender essa continuação da constituição de garantias destinadas a assegurar a indemnização do titular; pode igualmente ser decretada uma medida inibitória, nas mesmas condições, contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por um terceiro para violar direitos de propriedade intelectual; as medidas inibitórias contra intermediários cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de autor ou direitos conexos são abrangidas pela Directiva 2001/29/CE;

b)-Ordenar a apreensão ou a entrega dos bens que se suspeite violarem direitos de propriedade intelectual, a fim de impedir a sua entrada ou circulação nos circuitos comerciais.

2.-Em caso de infracções à escala comercial, os Estados-Membros devem assegurar que, se a parte lesada provar a existência de circunstâncias susceptíveis de comprometer a cobrança de indemnizações por perdas e danos, as autoridades judiciais competentes possam ordenar a apreensão preventiva dos bens móveis e imóveis do alegado infractor, incluindo o congelamento das suas contas bancárias e outros bens. Para o efeito, as autoridades competentes podem ordenar a comunicação de documentos bancários, financeiros ou comerciais, ou o devido acesso às informações pertinentes.

3.-Relativamente às medidas a que se referem os n.os 1 e 2, as autoridades judiciais devem ter competência para exigir que o requerente forneça todos os elementos de prova razoavelmente disponíveis, a fim de adquirirem, com suficiente certeza, a convicção de que o requerente é o titular do direito em causa e de que este último é objecto de uma violação actual ou iminente.

4.-Os Estados-Membros devem garantir que as medidas provisórias referidas nos n.ºs 1 e 2 possam, sempre que adequado, ser adoptadas sem audição da parte contrária, em particular quando qualquer atraso possa prejudicar de forma irreparável o titular do direito. Nesse caso, as partes devem ser informadas do facto imediatamente após a execução das medidas.

A pedido do requerido, deve proceder-se a uma revisão, incluindo o direito de ser ouvido, a fim de decidir, num prazo razoável após a notificação das medidas, se estas devem ser alteradas, revogadas ou confirmadas.

5.-Os Estados-Membros devem assegurar que as medidas provisórias a que se referem os n.ºs 1 e 2 sejam revogadas ou deixem de produzir efeitos, a pedido do requerido, se o requerente não intentar uma acção relativa ao mérito junto da autoridade judicial competente, num prazo razoável a determinar pela autoridade judicial que ordenar essas medidas, e desde que a legislação do Estado-Membro o permita ou, na falta dessa determinação, num prazo não superior a vinte dias úteis ou a trinta e um dias de calendário, consoante o que for mais longo.

6.-As autoridades judiciais competentes podem sujeitar as medidas provisórias a que se referem os n.ºs 1 e 2, à constituição, pelo requerente, de garantias ou de outras cauções equivalentes adequadas, destinadas a assegurar a eventual indemnização do prejuízo sofrido pelo requerido, tal como previsto no n.º 7.

7.-Quando as medidas provisórias tenham sido revogadas ou deixem de produzir efeitos por força de qualquer acto ou omissão do requerente, bem como nos casos em que se venha a verificar posteriormente não ter havido violação ou ameaça de violação de um direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais deverão ter competência para ordenar ao requerente, a pedido do requerido, que pague a este último uma indemnização adequada

para reparar qualquer dano causado por essas medidas.

### *Código da Propriedade Industrial ou CPI*

#### Artigo 345.º

Providências cautelares

1-Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial ou de segredo comercial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências adequadas a:

- a)-Inibir qualquer violação iminente; ou
- b)-Proibir a continuação da violação.

2-O tribunal exige que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação.

3-As providências previstas no n.º 1 podem também ser decretadas contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais.

4-Pode o tribunal, oficiosamente ou a pedido do requerente, decretar uma sanção pecuniária compulsória com vista a assegurar a execução das providências previstas no n.º 1.

5-Ao presente artigo é aplicável o disposto nos artigos 341.º a 343.º

6-A pedido da parte requerida, as providências decretadas a que se refere o n.º 1 podem ser substituídas por caução, sempre que esta, ouvido o requerente, se mostre adequada a assegurar a indemnização do titular.

7-Na determinação das providências previstas no presente artigo, deve o tribunal atender à natureza dos direitos de propriedade industrial ou do segredo comercial, salvaguardando, nomeadamente, a possibilidade de o titular continuar a explorar, sem qualquer restrição, os seus direitos.

### *Código de Processo Civil ou CPC*

#### Artigo 662.º

Modificabilidade da decisão de facto

1-A Relação deve alterar a decisão proferida sobre a matéria de facto, se os factos tidos como assentes, a prova produzida ou um documento superveniente impuserem decisão diversa.

2-A Relação deve ainda, mesmo oficiosamente:

- a)-Ordenar a renovação da produção da prova quando houver dúvidas sérias

sobre a credibilidade do depoente ou sobre o sentido do seu depoimento;

b)-Ordenar, em caso de dúvida fundada sobre a prova realizada, a produção de novos meios de prova;

c)-Anular a decisão proferida na 1.ª instância, quando, não constando do processo todos os elementos que, nos termos do número anterior, permitam a alteração da decisão proferida sobre a matéria de facto, repete deficiente, obscura ou contraditória a decisão sobre pontos determinados da matéria de facto, ou quando considere indispensável a ampliação desta;

d)-Determinar que, não estando devidamente fundamentada a decisão proferida sobre algum facto essencial para o julgamento da causa, o tribunal de 1.ª instância a fundamente, tendo em conta os depoimentos gravados ou registados.

3-Nas situações previstas no número anterior, procede-se da seguinte forma:

a)-Se for ordenada a renovação ou a produção de nova prova, observa-se, com as necessárias adaptações, o preceituado quanto à instrução, discussão e julgamento na 1.ª instância;

b)-Se a decisão for anulada e for inviável obter a sua fundamentação pelo mesmo juiz, procede-se à repetição da prova na parte que esteja viciada, sem prejuízo da apreciação de outros pontos da matéria de facto, com o fim de evitar contradições;

c)-Se for determinada a ampliação da matéria de facto, a repetição do julgamento não abrange a parte da decisão que não esteja viciada, sem prejuízo da apreciação de outros pontos da matéria de facto, com o fim de evitar contradições;

d)-Se não for possível obter a fundamentação pelo mesmo juiz ou repetir a produção de prova, o juiz da causa limitar-se-á a justificar a razão da impossibilidade.

4-Das decisões da Relação previstas nos n.ºs 1 e 2 não cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça.

### *Código Civil ou CC*

#### Artigo 350.º

(Presunções legais)

1.-Quem tem a seu favor a presunção legal escusa de provar o facto a que ela conduz.

2.-As presunções legais podem, todavia, ser ilididas mediante prova em contrário, excepto nos casos em que a lei o proibir.

#### Doutrina e jurisprudência que o Tribunal leva em conta

39.-O Tribunal leva em conta a seguinte doutrina e jurisprudência, que, nalguns casos, será mencionada pontualmente infra:

- Alberto dos Reis, Código de Processo Civil anotado, volume IV, Coimbra Editora LIM, 1987, páginas 24 e 26;
- António Abrantes Geraldés, Paulo Pimenta, Luís Filipe Pires de Sousa, Código de Processo Civil Anotado, Vol. I, 3ª edição, Almedina, página 545;
- António Abrantes Geraldés, Recursos em Processo Civil, 6ª Edição, Almedina, páginas 328 a 333;
- Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação Luís Couto Gonçalves, Almedina, páginas 1251 a 1256;
- Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2ª Edição, Almedina, páginas 95 a 152;
- Acórdãos do Tribunal Geral da União Europeia - T-9/07; T-10/08; T-83/11 e T-84/11; T-666/11; T-515/19
- Acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia - C-345/13; C- 405/15; C-361/15; C-123/20.

### Apreciação das questões suscitadas pelo recurso

#### *A.-Rectificação de erros materiais*

40.-A recorrente pede a rectificação de lapsos de escrita nos factos provados números 3, 8 e 15 da sentença recorrida. O artigo 614.º n.º 2 do CPC confere à recorrente a possibilidade de pedir, em recurso, essa rectificação. Não tendo tais lapsos sido apreciados no despacho que admitiu o recurso, como prevê o artigo 641.º n.º 1 do CPC, este Tribunal procede à sua apreciação como se segue. Nos termos do artigo 249.º do CC, os simples erros de escrita, revelados no próprio contexto da declaração ou através das circunstâncias em que a declaração é feita, apenas dão direito a rectificação.

41.-Com base em tais disposições legais e nas circunstâncias, documentos e pareceres juntos aos autos, aos quais alude a sentença recorrida, este Tribunal procedeu às rectificações assinaladas supra com um asterisco, pelos fundamentos seguintes: no facto provado 3/parágrafo 14 supra, foi rectificado o número do registo por resultar do contexto da decisão recorrida que se trata do número mencionado no documento junto em 2.6.2021, com a referência citius ... [Doc3]; no facto provado 8/parágrafo 19 supra, passou a escrever-se

requerida, por resultar do contexto da decisão recorrida que se refere aí às partes no acordo/documento junto em 7.7.2021, com a referência citius ... [Doc1]; no facto provado 15/parágrafo 26 supra, o Tribunal eliminou um trecho repetido, mantendo o mesmo no final, por corresponder à sequência constante do parecer técnico junto em 24.8.2021 com a referência citius ..., ao qual se refere aí a decisão recorrida. No mais, este Tribunal nada ordena quanto à ênfase no facto 15/parágrafo 23, por ter sido devidamente assinalado pelo Tribunal *a quo* que foi ele a fazê-la, não existindo, por isso, quanto a essa ênfase, qualquer erro material que importe retificar.

42.-No entanto, a rectificação quanto à citação do texto do parecer técnico constante do facto provado 15/parágrafo 26, não tem outra utilidade senão assegurar que o texto do parecer é correctamente mencionado no presente acórdão, já que o facto 15 será eliminado do elenco dos factos provados ou não provados, uma vez que é conclusivo e contraditório com o facto 16, que por idênticas razões, que a seguir serão explicadas, também é suprimido do elenco dos factos provados ou não provados.

*B.-Modificação da decisão sobre a matéria de facto e regras sobre o ónus da prova*

*Juízo autónomo do Tribunal da Relação e correção oficiosa das patologias que afectam a matéria de facto*

43.-Para fundamentar a sua impugnação da decisão sobre a matéria de facto a recorrente alega, no essencial, que as alterações que pretende resultam dos depoimentos das testemunhas FA, JL, MV, NS e RG, que transcreve e/ou a que alude nas alegações de recurso, indicando para cada um dos factos os depoimentos que lhe parecem pertinentes, conforme sintetizado supra no parágrafo 8.

44.-Destas testemunhas, duas têm especiais conhecimentos técnicos e subscreveram, respectivamente, os pareceres juntos aos autos por cada uma das partes: a testemunha FA subscreveu o parecer técnico junto pela requerente em 24.8.202, com a referência citius ... e a testemunha RG subscreveu o parecer técnico junto pela requerida em 6.9.2021, com a referência citius ....

45.-Os depoimentos das testemunhas, incluindo os das que elaboraram os pareceres técnicos, são meios de prova admissíveis nos termos do artigo 392.º

do CC. Os mesmos são apreciados livremente pelo julgador, uma vez que o artigo 396.º do CC consagra o sistema da prova livre no que diz respeito à força probatória da prova testemunhal.

46.-Já os pareceres técnicos juntos pelas partes, que foram elaborados pelas testemunhas, conforme acima mencionado no parágrafo 44, são admissíveis ao abrigo do disposto no artigo 426.º do CPC. Embora tais pareceres técnicos não se confundam com os mencionados no artigo 601.º do CPC, que prevê a designação de um técnico ou a requisição de um parecer técnico, pelo Tribunal, o certo é que têm a mesma utilidade, a saber, devem ser levados em consideração para esclarecer o Tribunal quando a matéria de facto suscite dificuldades de natureza técnica cuja solução dependa de conhecimentos especiais, que o Tribunal não possua. Não obstante ser essa a sua utilidade, o juiz decide conforme lhe parecer justo e legal, não estando subordinado à opinião emitida nos pareceres técnicos embora os mesmos chamem a atenção do julgador para considerações, fundamentos e razões de decidir que lhe passariam despercebidas (cf. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil anotado, volume IV, Coimbra Editora LIM, 1987, páginas 24 e 26).

47.-Nos factos provados 15 e 16, mencionados supra nos parágrafos 26 e 27, o Tribunal *a quo* deu como provado, não a matéria de facto mas, por um lado, meras conclusões constantes dos pareceres técnicos, por outro lado, que as testemunhas FA e RG, emitiram, respectivamente, os dois pareceres técnicos juntos aos autos, cujo texto aí é parcialmente citado.

48.-Acresce que, além de conclusiva, a matéria constante dos parágrafos 26 e 27 apresenta contradições:

- No facto 15 o Tribunal *a quo* dá por assente, entre outros elementos, que: *“O parecer técnico emitido em 4.08.2021 por FA, engenheiro Técnico Industrial do departamento de Patentes da firma de consultoria Herrero & Associados (H&R), concluiu que o desenho ou modelo comunitário nº 2778647-0001 é válido, designadamente pelos seguintes fundamentos (...)”*; *[...] existem, no entanto, numerosos elementos adicionais do desenho que não são ditados pela sua função técnica, que se encontram abaixo discriminados: (...) [sublinhado nosso]. Seguindo-se os demais fundamentos para sustentar esta conclusão indicados nesse parecer.*
- No facto 16, o Tribunal *a quo* dá por assente, entre outros elementos, que: *“O parecer técnico emitido em 6.09.2021 por RG, Doutor em Física*

*pela Universidade de Coimbra, European Trade Mark and Design Attorney desde 2016 e European Patent Attorney desde 2017, concluiu que o desenho ou modelo comunitário nº 2778647-0001 apresenta um conjunto de características que são definidas exclusivamente pela sua função técnica e, por isso excluídas de protecção por via do desenho ou modelo, faz parte de um produto complexo enquanto componente sendo que, na sua utilização normal, praticamente não se encontra visível, e não é novo e, portanto, também não apresenta carácter singular, designadamente pelos seguintes fundamentos (...)" ; [...] Alguma característica que restasse, não definida pela sua função técnica e visível, seria conhecida, uma vez que eram já conhecidos antes da data de prioridade do RCD invocado painéis alveolares com uma secção prolongada central e projecções laterais (até como resulta dos documentos relativos ao estado da técnica citados na referida patente da Requerente [EP3290613]". [sublinhado nosso]. Seguindo-se os demais fundamentos para sustentar esta conclusão indicados nesse parecer.*

49.-Ou seja, por um lado o Tribunal a quo deu por assente a conclusão de que o desenho ou modelo é válido e contém elementos que não são ditados pela função técnica e, por outro lado, deu por assente que apresenta um conjunto de características que são definidas exclusivamente pela sua função técnica e, por isso, estão excluídas da protecção devida ao desenho ou modelo.

50.-Ora, existindo a apontada contradição entre as conclusões constantes dos factos provados 15 e 16 e tendo o Tribunal recorrido incluído na matéria de facto o teor dos pareceres técnicos, que não são documentos, afigura-se que, ao abrigo do disposto no artigo 662.º n.º 1 do CPC, este Tribunal deve corrigir officiosamente essa patologia, eliminando da matéria facto - provada ou não provada - a matéria constante dos factos provados 15 e 16/parágrafos 26 e 27, por não versar sobre factos, conter conclusões contraditórias e reproduzir pareceres técnicos juntos aos autos, sem prejuízo de levar em conta tais pareceres técnicos na apreciação da matéria de facto, com o relevo a seguir indicado.

51.-Com efeito, este Tribunal julga que os pareceres técnicos acima mencionados no parágrafo 44, exprimem o testemunho das pessoas a quem foi solicitado, extrajudicialmente, que verificassem determinados factos e narrassem o que observaram, pelo que tal testemunho não é objecto de prova em si mesmo. O valor probatório dos pareceres técnicos mencionados no

parágrafo 44 não é, assim, superior ao da prova pericial ou testemunhal e tais pareceres não são documentos com força probatória plena (cf. António Abrantes Geraldès, Paulo Pimenta, Luís Filipe Pires de Sousa, Código de Processo Civil Anotado, Vol. I, 3ª edição, Almedina, página 545).

52.-Dito isto, tendo sido ouvidas as testemunhas que elaboraram esses dois pareceres técnicos, este Tribunal apreciará os respectivos depoimentos livremente, levando em conta os pareceres que elaboraram, na medida em que demonstrem especiais conhecimentos técnicos que o Tribunal não possua, para formar a sua convicção sobre a matéria de facto sobre a qual existe discórdia no presente recurso.

53.-Além das regras de direito probatório já enunciadas e das que serão pontualmente mencionadas a seguir, a apreciação que se segue será feita à luz o esquema previsto nos artigos 607.º n.º 4 e 662.º do CPC.

54.-Assim, a motivação da decisão sobre a matéria de facto deve ser exarada na sentença nos termos que constam do artigo 607.º n.º 4 do CPC, cabendo aqui apreciar se o grau de motivação exigido foi cumprido pelo Tribunal *a quo* e sindicar a decisão assente em prova oralmente produzida, como pede a recorrente. Adicionalmente, por força do disposto no artigo 662.º n.º 1 do CPC, afigura-se que este Tribunal deve corrigir oficiosamente certas patologias, como fez ao suprimir dos factos a matéria conclusiva e contraditória constante dos pareceres técnicos, socorrendo-se, porém, da análise desses pareceres na apreciação da prova testemunhal invocada pela recorrente e na análise dos demais meios de prova acessíveis, nomeadamente, para aditar à matéria de facto provada os factos acima mencionados, pelos fundamentos que serão explicados infra (cf. António Santos Abrantes Geraldès, Recursos em Processo Civil, 6.ª edição, Almedina, página 331).

55.-Enfim, o Tribunal deve alterar a decisão da matéria de facto se, no seu juízo autónomo, os elementos de prova acessíveis determinarem solução diversa. Isto, sem prejuízo do princípio do dispositivo, em particular, do ónus de impugnação previsto no artigo 640.º do CPC, quanto a factos cuja prova assenta em meios de prova sujeitos a livre apreciação, como sucede com a prova testemunhal mencionada pela recorrente. Em particular, no que diz respeito aos factos provados acima mencionados nos parágrafos 33 e 34 que, na apreciação do Tribunal, constituírem o pomo de discórdia objecto das conclusões do recurso. Através deles este Tribunal sanará a contradição que resultava da reprodução dos dois pareceres técnicos na matéria de facto.

56.-Para esse efeito, o Tribunal leu as transcrições dos depoimentos constantes das alegações de recurso, ouviu os depoimentos das testemunhas, gravados no processo electrónico, através do sistema citius, nomeadamente os das testemunhas mencionadas nas alegações de recurso, analisou os pareceres técnicos e os documentos juntos aos autos, mencionando a seguir aqueles que julgou com relevo para as questões suscitadas.

#### *Aditamento aos factos provados*

57.-A recorrente pede a inclusão dos seguintes factos no elenco dos factos provados:

*i.*-A requerente não deu autorização à Requerida para fabricar e usar, nos seus produtos, a aparência dos painéis protegidos pelo seu registo de Desenho Comunitário.

*ii.*-O produto da requerida consiste num painel de estrutura celular com várias câmaras internas.

*iii.*-A primeira lateral do painel da requerida, apresenta uma aba com configuração substancialmente convexa, com uma cavidade e um espessamento na junção ao corpo principal do painel.

*iv.*-A referida aba da primeira lateral também tem uma cavidade.

*v.*-A aba da primeira lateral do painel da requerida, apresenta um espessamento na junção ao corpo principal do painel.

*vi.*-O painel da requerida também tem uma segunda lateral que apresenta uma saliência (ou grega) da secção trapezoidal.

*vii.*-A saliência tem uma geometria complementar à cavidade definida pela aba da primeira lateral do painel, tal como as formas complementares de ambas as laterais do painel permitem a junção e/ou montagem sucessiva de vários painéis análogos entre si, através da sobreposição da aba de um painel sobre a saliência de outro painel contíguo.

*viii.*-O número, a dimensão, a forma e a orientação das câmaras internas da estrutura do corpo central do painel do desenho n.º 002778647-0001 constituem elementos ou características visuais variáveis.

*ix.*-A saliência de secção trapezoidal tem uma estrutura celular com uma pluralidade de câmaras internas. O número, a dimensão, a forma e a orientação dessas câmaras constituem elementos ou características visuais variáveis.”

*x.*-A conceção do espessamento da aba de configuração convexa é variável na medida em que poderia apresentar diferentes configurações ou secções.”

xi.-Esta aba está localizada no lado interior da superfície horizontal superior da aba, tendo esta saliência uma certa inclinação. A este respeito, existem numerosas variações que poderiam ser implementadas, tais como colocar essa saliência noutra lugar da aba, orientada de forma diferente e/ou com outro grau de inclinação”.

xii.-As extremidades laterais do painel, na sua parte inferior, incluem, respetivamente, uma entrada ou uma secção oca, enquanto a outra extremidade inclui uma secção saliente, de forma complementar à entrada. Estes elementos - entrada e secção saliente - poderiam estar localizados em áreas diferentes das que estão no desenho em apreço - a secção saliente poderia estar na aba convexa e a secção de entrada na saliência da secção trapezoidal - e poderiam também variar em tamanho e/ou forma, pelo que também constituem, em si mesmos, características visuais variáveis.

xiii.-O preço (PVP) dos painéis da Recorrida à data de 2019 apresentava um valor inferior ao preço (PVP) dos painéis da Recorrente.

xiv.-Os painéis de policarbonato alveolares da Requerente são caracterizados pelos seus perfis originais e inéditos à data da sua divulgação na Feira de Milão em Maio de 2015 (constante do ponto B dos factos não provados).

58.-O Tribunal apreciará a seguir este pedido de aditamento, agrupando alguns dos factos que se mostrem conexos e para os quais tenham relevo os mesmos meios de prova.

#### *Falta de autorização para fabricar os painéis*

59.-Relativamente ao facto i. indicado no parágrafo 57 (falta de autorização da recorrente para a recorrida fabricar painéis com a aparência dos seus), a recorrente alega que o mesmo deve ser aditado aos factos provados porque resulta dos depoimentos das testemunhas MV e JL, transcritos nas alegações.

60.-Na verdade, de tais depoimentos, conjugados com o documento junto pela própria recorrida à oposição, em 7.7.2021, com a referência citius ... (carta enviada à recorrida que consta do facto provado no parágrafo 20), resulta que a recorrente não autorizou a recorrida a fabricar os painéis com as características mencionadas no parágrafo 20, ou seja, com a geometria da aba e saliência existentes nas extremidades do dito painel.

61.-Nessa medida, dentro dos limites do provado acima explicados, será aditado apenas o facto provado que se segue: a recorrente não autorizou a recorrida a fabricar os painéis com as características mencionadas no

parágrafo 20, quanto à geometria da aba e saliência existentes nas extremidades do dito painel.

### *Configuração dos painéis da recorrida*

62.-Quanto aos factos mencionados nos pontos ii. a vii. do parágrafo 57, os mesmos dizem respeito à configuração dos painéis fabricados pela requerida. Tal configuração, na parte que releva para a decisão da causa, foi alegada pela recorrente nos artigos 20 e 32 do requerimento inicial e encontra-se provada, incluindo com o auxílio das imagens que a recorrente incluiu no seu requerimento inicial, conforme mencionado supra nos parágrafos 16 e 17. Assim, a configuração dos painéis da recorrida, alegada pela recorrente no artigo 20 do requerimento inicial, resulta dos meios de prova acima referidos nos parágrafos 16 e 17, juntos pela recorrente, em 2.6.2021, com a referência citius ... [Doc 1] e [Doc. 2]. Tais meios de prova, que consistem em reproduções mecânicas, fazem prova plena das coisas que representam, uma vez que a parte contra a qual foram apresentadas (a recorrida) não impugnou a sua exactidão - cf. artigo 368.º do CC. Adicionalmente, a configuração dos painéis da recorrida, alegada pela recorrente no artigo 32 do seu requerimento inicial, consta do facto provado no parágrafo 20 e resulta do documento aí mencionado, junto pela recorrida à oposição, em 7.7.2021, com a referência citius ....

63.-A este propósito, o Tribunal leva em conta o princípio da aquisição processual consagrado no artigo 413.º do CPC, tomando em consideração todas as provas produzidas, tenham ou não emanado da parte que devia produzi-las, dentro dos limites previstos nesse preceito quanto ao ónus de alegação dos factos.

64.-Pelo que, na parte em que a recorrida admitiu por acordo/falta de impugnação (cf. artigo 574.º n.º 2 do CPC), a matéria alegada pela recorrente nos artigos 20 e 32 do requerimento inicial, tais factos já foram considerados provados e constam dos parágrafos 16, 17 e 20 supra.

65.-A recorrente alega ainda que a recorrida aceita a configuração dos seus painéis na oposição. Com efeito, nos artigos 57 a 60 da oposição, a recorrida descreve e indica figurativamente os painéis que fabrica, comparando as figuras dos seus painéis com as figuras dos painéis da recorrente, para salientar as diferenças que defende existirem entre ambos, diferenças essas que são controvertidas e não foram aceites. A este propósito, a recorrente

alega que, no artigo 65 da oposição, a recorrida aceitou a existência de semelhanças entre os seus painéis e os da recorrente. Porém, face à defesa no seu conjunto, em particular aos artigos 55 a 59 da oposição em que a recorrida alega *diferenças perceptíveis* e a forma *completamente distinta* dos seus painéis, não é possível concluir, à luz do disposto no artigo 574.º do CPC, que a recorrida aceita, na oposição, que os seus painéis são semelhantes aos painéis da recorrente objecto do registo invocado.

66.-Assim, relativamente aos factos mencionados nos pontos ii. a vii. do parágrafo 57, que a recorrente pretende sejam aditados aos factos provados, é forçoso constatar que eles são diversos da descrição e da representação figurativa que a recorrida faz dos seus painéis, nos artigos 57 a 60 da oposição. Pelo que, afigura-se que a inclusão desses factos na matéria provada não é admissível à luz do artigo 574.º do CPC, como pretende a recorrente.

67.-Em consequência, improcede o pedido de aditamento à matéria de facto provada dos factos mencionados nos pontos ii. a vii. do parágrafo 57.

#### *Função técnica e multiplicidade de formas*

68.-No que diz respeito aos factos mencionados nos pontos viii. a xii. do parágrafo 57 (que se prendem com saber se as características do desenho ou modelo da recorrente admitiam outras formas), essa matéria é conexas com a questão de saber se o desenho ou modelo da recorrente foi unicamente determinado por funções técnicas ou se também foi ditado por razões estéticas.

69.-Ora, já consta dos factos provados, acima transcritos nos parágrafos 13, 14 e 22 a 24 que descrevem as características do desenho incorporado nos painéis da recorrente, que tais formas foram ditadas pela função técnica aí descrita.

70.-Da sentença recorrida resulta que o Tribunal *a quo* ficou convicto de que as formas em litígio foram unicamente ditadas pela função técnica, como é mencionado na fundamentação que se segue da sentença proferida em primeira instância: *“Porém, quer o corpo rectangular de estrutura alveolar, quer a saliência trapezoidal e minúscula protuberância numa das suas extremidades, quer a aba côncava e saliência correspondentes na extremidade oposta do DOM da requerente, que constituem o que parece ser um corte vertical ou secção dos painéis de cobertura cuja aparência visam proteger, são*

*características exclusivamente determinadas pela sua função técnica, qual seja a de permitir maior isolamento térmico e o respectivo acoplamento enquanto componente de uma produto complexo - a cobertura formada por um conjunto de painéis sucessivamente justapostos entre si. A própria patilha que sai do interior da parede superior da aba côncava no DOM da requerente é determinada exclusivamente pela função técnica de facilitar um acoplamento mais estanque com a saliência trapezoidal do painel contíguo, evitando assim a entrada de ar ou líquidos.”*

71.-A recorrente defende que tais desenhos admitiam outras formas. Ora da prova a seguir analisada resulta que, efectivamente, certas características do desenho ou modelo da recorrente admitiam outras formas, sem que isso impeça o Tribunal da Relação de reafirmar a convicção do Tribunal *a quo*, expressa na fundamentação citada no parágrafo anterior, de que, apesar disso, o desenho das características mencionadas nos parágrafos 22 a 24 foi unicamente ditado por razões técnicas. Isto resulta do juízo autónomo que este Tribunal faz sobre os motivos que levaram à adopção de tais características, esclarecendo quais delas é que são visíveis, pois apenas estas podem gozar da protecção devida ao desenho ou modelo aqui em crise. Tal juízo foi feito com base na análise de todas as provas atendíveis (cf. artigo 413.º do CPC) e nos critérios de apreciação trazidos pelas partes, nomeadamente através dos pareceres técnicos que juntaram, a seguir mencionados.

72.-Assim, ouvidos os depoimentos das testemunhas com conhecimentos técnicos, FA (que elaborou o parecer técnico junto pela recorrente) e RG (que elaborou o parecer técnico junto pela recorrida), assim como os depoimentos das testemunhas JL, MV e NS e analisado o documento mencionado no parágrafo 13, dos mesmos resulta que, apesar de certas características do desenho ou modelo incorporado nos painéis da recorrente admitir outras formas, nem todas são visíveis numa utilização dos painéis como cobertura (eg. de pavilhões industriais) a que se destinam. Porém, com esse esclarecimento, este Tribunal ficou convicto de que todas essas características, embora admitissem outras formas, neste caso foram determinadas unicamente pela função técnica indicada, respectivamente, nos parágrafos 22 a 24, não tendo a escolha de tais formas sido motivada por funções estéticas.

73.-Com efeito, dos depoimentos das testemunhas JL, MV e NS, em particular os transcritos pela recorrente nas alegações, não resulta que as

características dos painéis da recorrente sejam também ditadas por motivos estéticos. O depoimento da testemunha FA não convence o Tribunal de que a opção do desenho da parte visível dos painéis da recorrente foi ditada por motivos estéticos; na verdade, embora se refira à novidade do desenho ou modelo do painel da recorrente, os exemplos que dá quanto a possíveis variações do desenho, referem-se à parte não visível dos painéis e, quando se refere aos encaixes, não explica de modo inequívoco que um desenho alternativo alcançaria idêntica finalidade técnica. Quanto a este aspecto, a testemunha RG explicou que, caso se fizessem alterações no desenho dos encaixes isso já não permitiria que a solução técnica fosse a de encostar a aba, mas teria de ser outra, como encaixar de modo diverso. Segundo referiu, alterações no tamanho ou posição dos painéis da recorrente seriam possíveis, mas em painéis daquele tamanho não deixariam de ter relevo para a solução técnica. Do depoimento da testemunha RG resulta ainda que as características dos painéis da recorrente têm grande tecnicidade e, em utilização normal, grande parte das características aqui em litígio estão escondidas embora a saliência da aba, na extremidade, permaneça visível depois da montagem para o seu uso como cobertura.

74.-Este Tribunal apreciou igualmente os pareceres técnicos mencionados no parágrafo 44, que confrontou com a configuração dos painéis da recorrente constante dos factos provados mencionados nos parágrafos 13 e 14 e 22 a 24, na medida em que tais pareceres permitem melhor compreender a solução técnica e as características do desenho ou modelo registado.

75.-Tanto no parecer técnico referido no parágrafo 44, como no depoimento que prestou em audiência, a testemunha FA descreveu o desenho ou modelo dos painéis da recorrente, afirmou que a protecção conferida pelo desenho ou modelo abrange apenas os aspectos exteriores, visíveis e estéticos, disse que seria possível introduzir variações no desenho ou modelo mas não ofereceu explicações sobre as repercussões das alterações do desenho na solução técnica, nem explicou de forma concreta que alterações poderiam ser introduzidas na parte visível do painel, depois de montado. Refere que o painel central e o ombro da secção trapezoidal que permite a justaposição dos painéis através da flange de configuração convexa que nela assenta, têm uma estrutura celular composta por uma pluralidade de câmaras internas, cujo número e dimensão podem ser variáveis, o que permite variar o desenho. Daqui resulta que sendo internas essas câmaras não são visíveis. Este parecer não aborda a questão de saber se essa variação no desenho das câmaras internas tem consequências na resistência dos painéis, na sua durabilidade ou

capacidade de isolamento. Explica que a flange de configuração convexa (o outro elemento que permite a justaposição dos painéis) tem um espessamento/engrossamento de secção decrescente que visa aumentar a rigidez e uma saliência que tem por função estancar a água, que poderiam ser desenhadas de outra forma. Mas não explica, nem afirma inequivocamente, que essas alterações na localização da saliência ou no espessamento da secção decrescente (mediante diferentes secções transversais) não tenham repercussões na solução técnica ou não impliquem uma alteração desta. O mesmo ocorre quando explica que as extremidades laterais do painel, na sua parte interior incluem, uma delas, um recesso e a outra, uma saliência (secções de entrada e saída) que poderiam estar localizadas em zonas diferentes ou variar em tamanho ou forma. Ao longo do seu depoimento, a testemunha FA recusou-se a responder a várias perguntas indicando como razão, não o desconhecimento dos factos, o que seria compreensível e justificado, mas a circunstância de estarem fora do âmbito do relatório que lhe foi pedido. O que demonstra que delimitou o seu dever de colaboração com o Tribunal, como testemunha, pela incumbência que lhe foi pedida por uma das partes, a recorrente que lhe solicitou o parecer técnico. Com base no seu depoimento o Tribunal não ficou convicto de que as formas mencionadas nos parágrafos 22 a 24 (factos provados 11 a 13 da decisão recorrida) sejam arbitrárias e ditadas por funções estéticas. Apesar de o Tribunal ter ficado convicto que seria possível adoptar outras formas, como refere a testemunha, afigura-se que neste caso, a escolha foi ditada por funções técnicas.

76.-A testemunha RG, tanto no parecer técnico que elaborou, referido no parágrafo 44, como no seu depoimento, explicou que os desenhos das abas dos painéis registados pela recorrente são determinados pela função técnica de permitir a junção sucessiva de uma pluralidade de painéis, através da sobreposição da aba de um painel sobre a saliência do outro, tendo as características da aba e da saliência de ser reproduzidas na forma e dimensão exactas constantes do desenho, para permitir o acoplamento. O Tribunal constata que é o que resulta do desenho ou modelo representado figurativamente no facto provado mencionado no parágrafo 13. A testemunha refere que as diversas linhas e colunas de câmaras são orientadas no mesmo sentido e na extensão do painel. O isolamento térmico é criado por essas múltiplas linhas e colunas, e pela orientação, largura e altura de cada câmara. Uma câmara com uma área maior permite maior isolamento térmico. O mesmo sucede com as câmaras na secção trapezoidal. Quanto à saliência ou ressalto, a mesma permite melhor acoplar os dois painéis, por interagir com uma patilha/flange de configuração convexa, de outro painel. As câmaras aí

existentes permitem, como no restante painel, obter maior isolamento. O engrossamento na patilha é afunilado para garantir o acoplamento e a rigidez na secção da junção da patilha, de forma simples e eficaz. A este propósito, o Tribunal ouviu o depoimento da testemunha MV que também alude à facilidade, rapidez e redução de custos de montagem dos painéis onde está incorporado o desenho ou modelo da recorrente, como será a seguir mencionado. No seu parecer, a testemunha RG explica ainda que a saliência e recesso, sendo meios adicionais de fixação dos painéis, dificilmente poderiam ser colocados noutra zona que não na base, uma vez que os painéis são finos. Colocá-los noutras zonas levaria a que não se proporcionasse de todo meios de fixação adicionais. A saliência existente na patilha/flange de configuração convexa consiste num traço de pequeníssimas dimensões, no canto do objecto, que tem por função estancar a água mas constitui um pormenor insignificante para diferenciar o desenho ou modelo. A testemunha afirmou que o desenho ou modelo em crise é de uma grande técnica embora admita que é uma conclusão que retira da observação que fez e da leitura da patente europeia EP 3290613 de que é titular a recorrente, que tem elementos comuns ao desenho e modelo comunitário em crise, de que também é titular a requerente. Referiu que, consultou a patente para melhor compreender a função técnica das formas adoptadas no desenho ou modelo da requerente, assim como o estado da arte prévia à data do seu registo, uma vez que as datas de registo de um e de outra são próximas, como menciona no parecer técnico que elaborou. Porém, não indica detalhes constantes de registos concretos, detidos por terceiros, relativos à arte prévia, pelo que nessa parte o Tribunal não dispõe de elementos para ficar convicto da existência de registos prévios com a mesma configuração. A testemunha explicou que, após a montagem dos painéis sobram algumas características visíveis, como a aba do lado esquerdo, mas a estrutura alveolar e a saliência e reentrância de encaixe não são visíveis após a montagem do painel para ser usado como cobertura. A estrutura alveolar fica coberta com uma fita técnica e uma chapa. Pelos motivos atrás descritos o seu depoimento foi isento e o Tribunal ficou convicto da veracidade dos factos que observou sem prejuízo de caber a este Tribunal a escolha dos critérios jurídicos de apreciação que julgar legais e justos, como será indicado infra, na apreciação das questões de direito.

77.-Assim, da análise do documento comprovativo do registo do desenho ou modelo comunitário a favor da recorrente (junto ao requerimento inicial, com a referência citius ... [Doc 2]), que contém a configuração gráfica do desenho ou modelo tal como consta do registo (cf. facto provado constante do parágrafo 13) e dos depoimentos e pareceres acima analisados nos parágrafos

72 a 76, este Tribunal ficou convicto de que as câmaras alveolares internas assim como a saliência e a reentrância de encaixe (cf. factos mencionados nos parágrafos 22 e 24), não são visíveis na utilização, como telhado ou cobertura, a que se destinam os painéis; já a geometria da aba e saliência existentes nas extremidades do painel, destinadas a permitir a sua junção (cf. facto mencionado no parágrafo 23), são visíveis a olho nu, por um utilizador normal que, depois dos painéis montados como telhado ou cobertura, observe a construção do exterior; é possível introduzir variações nas formas indicadas nos parágrafos 22, 23 e 24 apesar de, devido à tecnicidade do desenho, a escolha dessas formas ter sido, neste caso, ditada unicamente pela função técnica que desempenham, apurada nos parágrafos 22 a 24.

78.-Com base na análise crítica da prova acima referida e no princípio da aquisição processual previsto no artigo 413.º do CPC, ponderados os argumentos esgrimidos pelas partes sobre a factualidade relevante e os critérios de apreciação constantes dos pareceres técnicos acima referidos, este Tribunal julga parcialmente procedente o pedido de alteração da matéria de facto aqui em análise e, adita à matéria de facto provada apenas que: quer os elementos ditados unicamente pela função técnica mencionada nos parágrafos 22 e 24 (factos provados 11 e 13 da sentença recorrida), que não são visíveis na utilização como telhado ou cobertura a que se destinam os painéis, quer os elementos ditados unicamente pela função técnica mencionada no parágrafo 23 (facto provado 12 da sentença recorrida), que são visíveis na utilização como telhado ou cobertura a que se destinam os painéis, admitam formas alternativas

79.-No mais, pelos motivos acima expostos, improcede o pedido de aditamento aos factos provados da matéria constante dos pontos viii. a xii do parágrafo 57.

#### *Preços de venda ao público*

80.-Quanto ao facto mencionado no ponto xiii. do parágrafo 57 (preços de venda ao público praticados em 2019), a testemunha JL é vaga na concretização dos preços praticados pela recorrida embora diga que eram inferiores aos praticados pela recorrente. A testemunha MV refere uma diferença de cerca de 20% a menos dos preços praticados pela recorrida e indica preços concretos, aproximados, embora reconheça que, entretanto, a recorrida aumentou os preços. Do depoimento da testemunha NS resulta que existiu essa diferença inicial de preços, mas que, entretanto, deixou de existir.

Pelo que, perante estes depoimentos conjugados com a carta enviada em 2019 (documento mencionado no parágrafo 20, junto pela recorrida à oposição, em 7.7.2021, com a referência citius ...) este Tribunal ficou convicto de que no ano de 2019, quando surgiu o pré-contencioso entre as partes que levou ao envio da carta, os preços praticados pela recorrida eram inferiores aos praticados pela recorrente.

81.-Em consequência, o facto mencionado no ponto xiii. do parágrafo 57 foi aditado à matéria de facto provada.

### *Singularidade e novidade*

82.-Relativamente ao facto mencionado no ponto xiv. do parágrafo 57 (facto não provado indicado no ponto B da decisão recorrida, que a recorrente pretende incluir nos factos provados) o mesmo releva para apurar quais as características inovadoras e singulares do desenho ou modelo comunitário, na data da prioridade mencionada no registo, que corresponde à data do registo nacional do desenho ou modelo em Espanha, em 30.4.2015, como resulta do documento autêntico juntos aos autos com a referência 8897 [Doc 3]. Tal como a recorrente alega, essa data foi dada como provada pelo Tribunal *a quo* no facto 2 da decisão recorrida (cf. parágrafo 13 supra) mas simultaneamente o Tribunal recorrido considerou não provado que os perfis dos painéis, protegidos pelo desenho ou modelo comunitário da recorrente, fossem inéditos e originais na data da sua divulgação, na feira de Milão, em Maio de 2015.

83.-A sentença recorrida refere que o facto B resultou indiciariamente não provado, por ter sido impugnado e não ter sido feita qualquer prova ou porque a prova foi insuficiente ou inconsistente com os factos indiciariamente provados.

84.-As questões que a recorrente suscita prendem-se com saber se, neste caso existe dúvida sobre a realidade desse facto, que se deva resolver contra a parte a quem o facto aproveita por força do artigo 414.º do CPC ou se, tendo a recorrente a seu favor presunção legal de que o seu direito preenche os requisitos da concessão, entre os quais se incluem a novidade e a singularidade, por força do artigo 4.º n.º 2 do CPI, o Tribunal deve aplicar a regra segundo a qual tal presunção só pode ser afastada mediante prova em contrário por parte da recorrida.

85.-A este propósito, tendo ficado apurado que a recorrente tem sede em Espanha (cf. parágrafo 12), por remissão do artigo 27.º n.º 1- a) do Regulamento 6/2002, o seu desenho ou modelo, enquanto objecto de propriedade, será considerado, na sua totalidade e em relação a todo o território da União Europeia, como um desenho ou modelo nacional espanhol. Pelo que, não há lugar à aplicação da presunção prevista no artigo 4.º n.º 2 do CPI mas antes ao regime previsto nos artigos 2.º e 45.º a 51.º da *Ley 20/2003 de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial*, que é a lei espanhola, cujo texto consolidado se encontra publicado em <https://www.boe.es/eli/es/l/2003/07/07/20/con>. Os preceitos da lei espanhola acabada de mencionar não contêm uma presunção idêntica à prevista no artigo 4.º n.º 2 do CPI.

86.-Contudo, à luz do disposto no artigo 88.º n.º 1 do Regulamento 6/2002, no que diz respeito à defesa quanto ao fundo, a recorrente beneficia da presunção de validade do desenho ou modelo comunitário registado, constante do artigo 85.º n.º 1 do mesmo regulamento.

87.-Sobre este aspecto, há que levar em conta que, o registo do desenho ou modelo comunitário no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, não dependente de um prévio exame dos requisitos substanciais da novidade e singularidade, mas apenas da verificação dos requisitos previstos nos artigos nos artigos 45.º e 47.º do Regulamento 6/2002, quanto à forma, natureza e licitude, não estando também aí prevista uma fase de oposição contra os pedidos de registo de desenhos ou modelos comunitários. Assim sendo, o pedido de declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário registado, como o desenho ou modelo da recorrente, em regra, tem de ser apresentado ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia ou deduzido em reconvenção perante um Tribunal nacional, nos termos e mediante as condições previstas nos artigos 24.º n.º 1, 85.º n.º 1 e 86.º n.ºs 2, 3 e 5 do Regulamento 6/2002.

88.-Nesse contexto, provou-se que, em 18.8.2021 a recorrida apresentou um pedido de invalidade do registo aqui em crise no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, com base, entre outros fundamentos, na falta de novidade e singularidade do desenho ou modelo registado a favor da recorrente (cf. facto provado 14 mencionado supra no parágrafo 25), não sendo do conhecimento deste Tribunal, na presente data, se já aí foi proferida decisão. Este facto leva o Tribunal a concluir que existe intenção séria por parte da recorrida, de invocar a nulidade do desenho ou modelo da recorrente,

mas não faz presumir essa nulidade.

89.-Na presente providência cautelar, a recorrida invocou a falta de novidade e de singularidade de certas características do desenho ou modelo comunitário de que é titular a recorrente, por via de exceção, como meio de impugnar a probabilidade séria da existência do direito da recorrente. Sobre esta questão, importa recordar que, o artigo 90 n.º 2 do Regulamento 6/2002 estabelece o seguinte: (...) *nos processos relativos a medidas provisórias e cautelares, é admissível a exceção de nulidade de um desenho ou modelo comunitário invocada pelo requerido por outra via que não seja um pedido reconvençional. O disposto no n.º 2 do artigo 85.º será, no entanto, aplicável mutatis mutandis.*”

90.-Pelo que, à luz do disposto no artigo 90.º n.º 2 do Regulamento 6/2002, afigura-se que, na presente providência cautelar, é admissível a defesa por exceção com base na nulidade do desenho ou modelo comunitário registado de que é titular a recorrente.

91.-Feito este esclarecimento, de acordo com o esquema de protecção previsto no Regulamento 6/2002 e com as regras sobre o ónus da prova previstas no direito nacional, aqui aplicáveis por força do disposto no artigo 88.º n.ºs 2 e 3 desse regulamento, afigura-se que:

- Cabe à recorrente fazer prova de que é titular do registo, sem ter que fazer prova sobre os aspectos do seu desenho ou modelo que gozam de singularidade (cf. artigo 85.º n.º 2 do Regulamento 6/2002, *a contrario*, que exige que o titular faça essa prova apenas nos desenhos ou modelos comunitários não registados, o que não é o caso) - artigos 345.º n.º 2 do CPI
- Feita a prova do registo, a recorrente beneficia da presunção legal de que o seu direito ao desenho ou modelo é válido, não tendo de fazer prova sobre a existência desse direito - artigo 85.º n.º 1 do Regulamento 6/2002 e 350.º n.º 1 do CC;
- Cabe à recorrida o ónus de fazer prova em contrário dos requisitos de protecção do direito da recorrente que impugna, no contexto da nulidade desse direito, invocada por via exceção - artigos 350 n.º 2 do CC.

92.-Sendo estas as regras sobre o ónus da prova aplicáveis, o Tribunal de primeira instância considerou não provado que os painéis de policarbonato alveolares da requerente são caracterizados pelos seus perfis originais e

inéditos à data da sua divulgação na Feira de Milão em Maio de 2015, tendo a recorrente impugnado, nessa parte, a decisão sobre a matéria de facto.

93.-Uma vez que a recorrente provou o registo e o seu direito se presume válido, importa apreciar os elementos de prova disponíveis para apurar se a recorrida logrou fazer prova em contrário, a saber, prova de que as características do desenho ou modelo da recorrente aqui em litígio não são inovadoras, nem singulares.

94.-Apreciar a singularidade de um desenho ou modelo é uma operação complexa porque depende da prova de elementos de facto analisados à luz de conceitos jurídicos, tal como será mencionado a seguir. A singularidade serve, não só para permitir à recorrente aceder à protecção concedida pelo registo (cf. considerando (19) e artigos 6.º e 10.º do Regulamento 6/2002), como para delimitar a defesa do exclusivo perante a alegada infracção por parte da recorrida (cf. artigo 19.º n.º 1 do Regulamento 6/2002). Pelo que, a bitola para apreciar a singularidade é a mesma nestas duas situações.

95.-Adicionalmente, os conceitos de novidade e singularidade previstos, respectivamente, nos artigos 5.º e 6.º do Regulamento 6/2002, sobrepõem-se, de modo que este Tribunal julga que a matéria de facto impugnada por via de recurso, que será aqui analisada, releva para ambos os conceitos. Isto, porque a novidade e a singularidade são duas faces da mesma moeda, logo o critério para aferir a inovação e o carácter singular dos painéis da recorrente será o mesmo.

96.-Por último, tal como será explicado infra no parágrafo 119 (cf. na análise da questão C), a visibilidade, prevista nos artigos 3.º - a) e 4.º n.º 2 - a) do Regulamento 6/2002, entendida como a aparência do produto, de parte dele ou dos seus componentes depois de incorporados no produto, durante a utilização normal deste último, é um requisito de protecção diferente da novidade e da singularidade.

97.-Dito isto, para saber se existe singularidade importa apreciar os meios de prova acessíveis nos autos de acordo com as quatro etapas seguintes, estabelecidas pela jurisprudência do Tribunal Geral da União Europeia (cf. T-666/11, parágrafos 28 a 32 desse acórdão):

1)-O sector dos produtos em que se incorporam os painéis (artigo 36.º n.º 2 do Regulamento 6/2002), que neste caso se apurou ser a construção civil (cf.

factos provados 3, 18 e 19 mencionados, respectivamente, nos parágrafos 14, 29 e 30);

2)-O conceito de utilizador informado, que é alguém, entre o consumidor médio e o especialista, com vigilância especial em razão da sua experiência pessoal e por ter alguns conhecimentos da arte prévia no sector dos painéis da construção civil; a este propósito, se o grau de saturação da arte prévia for elevado (*crowded art rule*) isso justifica que se conceda protecção a inovações mais modestas mas, o grau de saturação não influencia o grau de liberdade criativa, repercute-se é na impressão global do utilizador informado, na medida em que a saturação da arte prévia torna o utilizador informado mais sensível às diferenças entre o desenho ou modelo comunitário da recorrente e os desenhos ou modelos pré-existentes (cf. T-83/11 e T-84/11 parágrafo 89);

3)-O grau de liberdade do criador do desenho ou modelo, quanto mais limitado for - devido a características impostas pela função técnica, como sucede no caso (cf. factos provados mencionados nos parágrafos 19 a 21) - mais as diferenças menores entre o desenho ou modelo de que é titular a recorrente e os desenhos ou modelos previamente existentes, são suficientes para suscitar uma impressão global diferente no utilizador informado (cf. T-83/11 e T-84/11 parágrafos 44 e 45);

4)-O resultado da comparação entre o desenho ou modelo da recorrente e os desenhos ou modelos pré-existentes para apurar se provocam no utilizador informado uma impressão global diferente (artigo 10.º do Regulamento 6/2002), quando colocados par a par (cf. C- 345/13, parágrafo 35); a este propósito, não releva o escrutínio subjectivo baseado no conhecimento concreto do criador do desenho ou modelo; nesta comparação, que deve ser sintética, os desenhos ou modelos devem ser considerados tal como foram registados embora se possa ter em conta, a título ilustrativo, os produtos efectivamente comercializados (cf. T-666/11, parágrafo 30); a arte prévia ao desenho ou modelo da recorrente é composta pelos desenhos ou modelos divulgados nos termos previstos no artigo 7.º do Regulamento 6/2002, ou seja, os que possam razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do sector que operam na União Europeia; a impressão global a que se refere o artigo 10.º do Regulamento 6/2002 apenas pode ser visual (cf. T-9/07, parágrafo 50).

98.-À luz destas etapas, resulta o seguinte, da análise dos depoimentos das testemunhas que a recorrente invoca para sustentar este segmento da

impugnação da matéria de facto:

- A testemunha FA, especialista na área da propriedade intelectual, não pesquisou se à data do registo do desenho ou modelo comunitário da recorrente já havia desenhos ou modelos semelhantes quando efectuou o parecer técnico junto aos autos, a pedido da recorrente; no seu depoimento fez uma comparação entre o desenho ou modelo da recorrente e o desenho ou modelo fabricado pela recorrida, aqui em crise, sob o ponto de vista da infracção alegada pela recorrente, por ter sido o que lhe foi solicitado;
- A testemunha MV, é empresário, distribuidor no mercado português dos painéis de policarbonato fabricados pela da recorrente; trabalha nesta área há trinta anos; referiu que a diferença que notou nos painéis da recorrente, quando apareceram no mercado, em relação aos pré existentes, foi a aba cheia, que evita remates e facilita a montagem; os painéis pré-existentes tinham abas iguais; a aba cheia, nos painéis da recorrente, foi uma novidade que nunca tinha visto no mercado até então; já havia painéis com câmaras internas, nomeadamente, do maior produtor mundial que era na altura a General Electric, que tinham 4 paredes mas abas iguais; explicou que os painéis da recorrente distribuem melhor a carga mecânica; em regra são aplicados em 10% da área de uma cobertura, alternando com painéis de poliuretano, para permitir a entrada de luz natural mas podem ser aplicados na totalidade da cobertura o que exige uma estrutura metálica diferente; o material é leve, não alimenta combustão, permite a passagem de luz natural, reduz custos, é fácil de montar.
- A testemunha JL, é empresário de materiais de construção em Espanha e desde 1990 que trabalha no ramo dos painéis para construção (painéis de poliuretano e painéis de policarbonato), tendo trabalhado igualmente noutras empresas do ramo; interrogado sobre a impressão que lhe causou o painel em crise, refere que painel fabricado pela recorrente era novo porque até 2015 os painéis que eram conhecidos tinham duas abas abertas; a recorrente introduziu no mercado um painel de aba cheia, residindo a novidade na aba cheia, que a testemunha só conheceu com os painéis da recorrente;
- A testemunha RG, especialista na área da propriedade intelectual, elaborou o parecer técnico junto aos autos pela recorrida; para perceber qual o grau de liberdade do criador do desenho ou modelo comunitário da recorrente e quais as características determinadas pela função técnica, consultou a patente Europeia 3290613, que cita no parecer técnico, da

qual é titular a recorrente, por ser aproximadamente da mesma data e ter vistas coincidentes com as do desenho ou modelo comunitário de que é titular; refere que na altura já existiam painéis planos, com aba preenchida de um dos lados e aba concava do outro; no seu parecer defende que a falta de novidade resulta da falta de visibilidade, por um lado, e da tecnicidade do desenho ou modelo da recorrente, por outro, embora esclareça que o desenho ou modelo não tem apenas aspectos técnicos e que a sua apreciação sobre questão da novidade e singularidade é uma conclusão.

99.-Dos depoimentos supra mencionados no parágrafo 98 o Tribunal conclui que a impressão global causada em 2015, pelos painéis da recorrente, num utilizador informado, que para este efeito é alguém com vigilância especial e algum conhecimento da arte prévia no sector dos painéis para construção civil - como sucede com as testemunhas MV e JL, em razão da respectiva experiência profissional - foi diferente em relação aos painéis que até então tinham sido divulgados no mercado da União Europeia - pelo menos na área geográfica de Portugal e Espanha, em que estas testemunhas desenvolvem, respectivamente, a sua actividade. Essa impressão global diferente deveu-se à aba cheia, que facilita a montagem e a interconexão entre os painéis.

100.-Embora a testemunha MV indique um produtor mundial de painéis pré-existent, não existe prova sólida, baseada no registo dos desenhos e modelos ou nas imagens desses painéis tal como eram comercializados, à data do registo do desenho ou modelo da recorrente, que permita ao Tribunal comparar os desenhos ou modelos pré-existent com o desenho ou modelo da recorrente.

101.-O depoimento da testemunha FA não traduz a impressão de um utilizador informado, por se tratar de um especialista. Acresce que não incide sobre a comparação entre os painéis da recorrente e a arte prévia. Do seu depoimento resulta que alguns elementos dos painéis da recorrente, apesar de ditados por funções técnicas, poderiam ter outra forma.

102.-Quanto ao depoimento da testemunha RG, o mesmo não traduz a impressão de um utilizador informado, por se tratar de um especialista, mas merece credibilidade quando afirma que já existiam outros painéis de aba preenchida. Porém, não concretiza o fabricante, registo, ou mercado, onde foram divulgados os painéis pré-existent que refere. Nem do seu

depoimento, nem do parecer técnico que subscreve é possível fazer a comparação entre o desenho ou modelo da recorrente e os registos de terceiros, de modelos ou desenhos pré-existentes. Do seu depoimento resulta que, embora não se possa excluir que alguns elementos dos painéis pudessem admitir outra forma, o desenho ou modelo é ditado pela solução técnica seria diversa no caso de serem adoptadas outras formas como explica com maior detalhe no seu parecer técnico.

103.-Do confronto dos depoimentos das testemunhas FA e RG assim como dos pareceres técnicos que elaboraram, já acima analisados, o Tribunal ficou convicto de que o grau de liberdade do criador do desenho ou modelo da recorrente era bastante limitado pela função técnica desempenhada pelas formas em litígio - eg. resistência, isolamento, sobreposição, encaixe, facilidade de montagem. Pelo que, à luz dos critérios adoptados pela jurisprudência do Tribunal Geral da União Europeia indicados supra no parágrafo 97, diferenças menores, como a que resultava da aba preenchida, mencionada pelas testemunhas MV e JL, foram capazes de produzir no utilizador informado, uma impressão global diferente.

104.-Assim, existe prova quanto às três primeiras etapas de análise da singularidade, indicadas no parágrafo 97, não tendo a recorrida logrado fazer prova em contrário sobre esses factos, como lhe cabia. Relativamente à quarta etapa, afigura-se que a prova acima analisada não permite ao Tribunal comparar o desenho ou modelo da recorrente com os desenhos ou modelos pré-existentes, pois não foram juntas cópias desses desenhos ou modelos pré-existentes tal como registados, nem imagens dos respectivos produtos em que foram incorporados, tal como comercializados previamente. O facto mencionado no parágrafo 28/facto provado 17 da decisão recorrida, refere-se à coexistência no mercado de painéis com características semelhantes, mas não permite concluir que esses painéis já existiam antes da data reivindicada para a prioridade do registo do desenho ou modelo da recorrente, em 2015, como é mencionado na sentença recorrida. Pelo que, a recorrida não fez prova em contrário dos factos analisados nas três primeiras etapas, tendo até a recorrente logrado prová-los; acresce que a recorrida não fez prova, como lhe cabia, sobre a quarta etapa de análise da singularidade, de modo a provar o contrário (a pré existência de desenhos ou modelos registados que afaste a impressão global diferente causada pelo desenho ou modelo da recorrente); enfim, tal como já foi explicado, a matéria de facto relevante para provar a singularidade e a novidade é a mesma (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.<sup>a</sup> Edição, Almedina, páginas 135 e 136).

105.-Aqui chegados, importa relembrar que a questão suscitada pela recorrente é a seguinte: em caso de dúvida sobre a realidade do facto B, relativo ao carácter inédito e original dos perfis dos painéis da recorrente na data alegada, o Tribunal deveria ter decidido contra a recorrente, contra a recorrida, ou deveria tê-lo julgado provado, porque a recorrente goza de presunção legal da validade do seu direito e a recorrida não fez prova em contrário da factualidade aqui em crise? A resposta deste Tribunal é que, gozando a recorrente da presunção legal constante do artigo 85.º n.º 1 do Regulamento 6/2002, não precisa de fazer prova sobre os factos relativos à singularidade e ao carácter inovador do seu desenho ou modelo comunitário (cf. artigo 350.º n.º 1 do CC). Cabia à recorrida fazer prova em contrário, nomeadamente mediante a junção de desenhos ou modelos pré-existentes tal como constam do registo, o que não sucedeu (artigo 350.º n.º 2 do CC).

106.-Por tais motivos, contrariamente ao que defende a recorrida, nem o disposto no artigo 350.º n.º 2 do CC fica afastado pela circunstância de a protecção do direito ao desenho ou modelo incidir apenas sobre a sua aparência nem, à luz do disposto no artigo 350.º n.º 2 do CC, basta suscitar dúvidas sérias sobre o direito da requerente para afastar a presunção legal de que beneficia. Isto, sem que exista a violação, alegada pela recorrida, do princípio do contraditório previsto no artigo 3.º do CPC.

107.-Contudo, na resposta a esta questão de facto, há que levar em conta que, resultando o direito exclusivo da recorrente ao desenho ou modelo comunitário, do seu registo, a aparência protegida limita-se às características que se observam na representação gráfica do registo constante do facto provado mencionado no parágrafo 13, que se mantenham visíveis numa utilização normal do produto (cf. considerando (12) do Regulamento 6/2002).

108.-Em consequência, relativamente ao facto não provado indicado no ponto xiv. do parágrafo 57 (facto constante do ponto B da decisão recorrida), este Tribunal julga provado apenas o seguinte: estão protegidas pelo registo mencionado no parágrafo 13 (facto provado 2 da decisão recorrida) as características desse desenho ou modelo que continuam visíveis após incorporação no produto, mencionadas no facto provado constante do parágrafo 33.

*Eliminação de factos provados*

109.-Por fim, a recorrente pede que seja eliminado dos factos provados o seguinte facto (facto provado 20 da sentença recorrida/parágrafo 31 supra):

xv.- A estrutura alveolar dos painéis objeto do desenho ou modelo comunitário n.º 2778647-0001 não é visível, uma vez aplicados estes nas coberturas a que se destinam.

110.-Na fundamentação da decisão de facto a sentença recorrida menciona que o facto provado 20 resulta dos depoimentos das testemunhas MV, JL, RG e NS.

111.-A recorrente defende que este facto não se provou uma vez que não resulta do depoimento da testemunha NS, transcrito nas alegações.

112.-Ora, contrariamente ao que defende a recorrente, afigura-se que a testemunha NS refere que é recomendado selar os alvéolos nas extremidades para impedir a entrada de poeira, humidade e preservar a própria qualidade do material. Acresce que o mesmo facto é confirmado pela testemunha RG, de cujo depoimento resulta que, em utilização normal, grande parte das características dos painéis não são visíveis, incluído a estrutura alveolar, porque é tapada com fita técnica e com uma chapa, quando são montados os painéis para serem usados como cobertura.

113.-Pelo que, improcede o pedido de eliminação do facto 20 da matéria de facto provada.

*C.-Interpretação dos artigos 4.º e 8.º do Regulamento 6/2002 sobre desenhos ou modelos comunitários*

114.-A recorrente defende que o Tribunal *a quo* interpretou erradamente os artigos 4.º e 8.º do Regulamento 6/2002.

115.-Por um lado, alega que, no caso de produtos que fazem parte de um sistema modular, como sucede com os painéis da recorrente, o artigo 8.º n.º 3, os isenta dos requisitos previstos no artigo 4.º n.º 2, do Regulamento 6/2002. Por outro lado, defende que, o Tribunal deveria ter aplicado a “exceção Lego” que resulta da interpretação do artigo 8.º, feita pelo Tribunal Geral da União, no acórdão T-515/19.

116.-Já a recorrida defende que, ainda que possa haver multiplicidade nas

formas de certos elementos do desenho ou modelo da recorrente, estes não gozam de protecção por serem determinados pela função técnica, invocando o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, C- 395/16, em apoio deste argumento. Defende que, neste caso, deve aplicar-se o artigo 8.º n.º 1 do Regulamento 6/2002 e não os nºs 2 e 3 desse artigo. Relativamente à exigência de visibilidade como requisito de protecção do desenho ou modelo comunitário, alega que esse requisito se aplica não apenas aos componentes de produtos complexos como a todos os desenhos ou modelos comunitários.

*117.*—A título liminar, importa sublinhar que, tendo a recorrente feito prova de ser titular do registo do desenho ou modelo comunitário aqui em crise (cf. facto provado 2/parágrafo 13), beneficia da protecção conferida pelo Regulamento 6/2002 aos desenhos ou modelos comunitários registados no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (cf. artigo 10.º do Regulamento 6/2002).

*118.*—Importa ainda esclarecer que, tal como resulta dos factos provados, o desenho ou modelo comunitário da recorrente incorpora-se num produto complexo, na acepção do artigo 3.º - c) do Regulamento 6/2002 e, de entre as suas características, algumas têm por finalidade a ligação, num sistema modular, dos painéis nos quais se incorpora o desenho ou modelo em questão, o que se enquadra na previsão do artigo 8.º n.º 3 do Regulamento 6/2002 (cf. factos provados mencionados nos parágrafos 13, 14 e 22 a 24).

*119.*—Dito isto, são os seguintes os requisitos de protecção do desenho ou modelo comunitário registado aqui em análise, tal como previstos nas disposições do Regulamento 6/2002 adiante mencionadas neste parágrafo: a novidade (artigo 5.º); a singularidade (artigo 6.º); a visibilidade (artigos 3.º a) e 4.º n.º 2); a realidade prática, que resulta da susceptibilidade de o desenho ou modelo ser incorporado num produto (cf. artigo 3.º - b)); o requisito negativo de protecção previsto no artigo 8.º; e a licitude (artigo 9.º).

*120.*—Resolvidas as discordâncias quanto à matéria de facto, é forçoso concluir que resulta da presunção legal referida na análise da questão anterior (questão B), o carácter singular e inovador do desenho ou modelo da recorrente, por força do artigo 85.º n.º 1 do Regulamento 6/2002. No entanto, tal presunção só abrange as características do desenho ou modelo ou das suas componentes que sejam visíveis após incorporação no produto, tendo-se provado que nem todas são visíveis. Neste caso, de entre as características em litígio, aquelas que se provou serem visíveis a olho nu, numa utilização-padrão

dos painéis, consistem na geometria da aba e saliência existentes nas extremidades do painel da recorrente, destinadas a permitir a sua junção a outros painéis, que são mencionadas no parágrafo 23 (cf. factos provados constantes dos parágrafos 23, 31, 33 e 34).

121.-Feito este enquadramento, a discordância entre as partes quanto à questão de direito, prende-se apenas com certos requisitos de protecção enunciados no parágrafo 119: a visibilidade, prevista nos artigos 3.º -a) e 4.º n.º 2 - a) e n.º 3; a singularidade, prevista nos artigos 4.º n.º 2 - b) e 6.º; e o requisito negativo de protecção, previsto no artigo 8.º, do Regulamento 6/2002, em particular, a excepção à aplicação desse requisito prevista no n.º 3 do artigo 8.º desse regulamento.

122.-Assim, relativamente ao requisito da visibilidade, tem razão a recorrida quando defende que tal requisito tanto se aplica aos desenhos ou modelos incorporados em produtos simples como aos incorporados em produtos complexos, como é o caso dos painéis nos quais está incorporado o desenho ou modelo comunitário da recorrente.

123.-É o que resulta, quanto aos produtos simples ou seus componentes, da definição constante do artigo 3.º - a) do Regulamento 6/2002, segundo a qual, a noção de desenho ou modelo designa a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto. Quanto aos produtos complexos, a exigência de visibilidade do componente, após incorporação no produto complexo, resulta do artigo 4.º n.º 2 - a) e n.º 3 do Regulamento 6/2002.

124.-A mesma interpretação foi feita pelo Tribunal de Justiça da União Europeia ao julgar que, no esquema legal previsto no Regulamento 6/2002, a aparência é um elemento determinante de um desenho ou modelo e, portanto, o facto de uma característica de um desenho ou modelo ser visível é uma condição essencial da sua protecção (cf. processos conexos C - 361/15 e C-405/15, parágrafos 62 e 63 desse acórdão). O Tribunal Geral da União Europeia, a propósito da aplicação do artigo 4.º n.º 2 - a) do Regulamento 6/2002 aos componentes de produtos complexos, explicou que a impressão global a que se refere o artigo 10.º n.º 1 desse regulamento apenas pode ser visual (cf. T-9/07). Esta jurisprudência foi corroborada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no acórdão C-123/20 (cf. parágrafo 33 desse acórdão), segundo o qual, na protecção da aparência de um componente de um produto complexo, há que ter em conta os requisitos contidos no artigo 4.º, n.º 2 do Regulamento 6/2002, quer se trate de um desenho ou modelo comunitário

registado ou não registado.

125.-Conexa com a questão da visibilidade é a da utilização normal do produto. Isto porque, o artigo 4.º n.º 2 - a) do Regulamento 6/2002 estabelece que o desenho ou modelo do componente de um produto complexo só pode ser considerado novo e possuidor de carácter singular se continuar visível durante a utilização normal do produto. A utilização normal do produto designa o uso do produto pelo utilizador final, excluindo as medidas de conservação, manutenção ou reparação (cf. artigo 4.º n.º 3 do Regulamento 6/2002).

126.-Ou seja, no caso em análise, a utilização normal consiste em montar os painéis para cobertura de uma construção, nomeadamente de pavilhões industriais. Nesse contexto, os componentes que o usuário não observa durante uma utilização-padrão dos painéis estão excluídos da protecção por não serem visíveis. Quanto a eles não há sequer que apreciar se são inovadores e singulares, se são ou não exclusivamente determinados pela função técnica, porque, não fazendo parte da aparência visível do desenho ou modelo do componente em questão, depois de incorporado no produto para utilização normal, estão excluídos da protecção conferida ao desenho ou modelo comunitário, por falta do requisito de visibilidade. É precisamente o que sucede com a estrutura alveolar e com a saliência e reentrância que permitem o encaixe, mencionados nos parágrafos 22 e 24 (cf. facto provados mencionados nos parágrafos 31 e 33). Não sendo visíveis numa utilização normal, estão excluídos do âmbito de protecção do desenho ou modelo. Neste sentido pronunciou-se a jurisprudência do Tribunal Geral da União Europeia, no acórdão T-10/08 (cf. parágrafos 20 a 22 do mesmo).

127.-Assim, de entre os elementos do desenho ou modelo da recorrente, que esta alega não serem banais, os únicos que, não sendo insignificantes, causaram no utilizador informado mencionado no parágrafo 97 uma impressão global diferente e que, pelos motivos já acima expostos, preenchem simultaneamente os requisitos da novidade, da singularidade e da visibilidade, são a geometria da aba e saliência existentes nas extremidades do painel, destinadas a permitir a sua junção a outros painéis, que são mencionados no parágrafo 23. Em consequência, no que toca ao requisito da singularidade (entendido como englobando o da novidade, como já foi explicado), este Tribunal julga ser de aplicar o disposto no artigo 4.º n.º 2 - b) do Regulamento 6/2002, tal como resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral da União Europeia, acima mencionada no parágrafo 124.

128.-No que diz respeito à interpretação do requisito negativo de protecção previsto no artigo 8.º do Regulamento 6/2002, a discórdia entre as partes é a seguinte: a recorrente invoca a aplicação da excepção prevista no artigo 8.º n.º 3 do Regulamento 6/2002 ou “excepção Lego”, assim chamada por causa do caso Lego julgado no acórdão T-515/19; a recorrida defende que se aplica ao caso em análise o disposto no artigo 8.º n.º 1 do Regulamento 6/2002, devendo ser excluída a protecção, porque as componentes do desenho ou modelo da recorrente, que esta alega não serem banais, foram determinadas exclusivamente pela sua função técnica.

129.-Pelas razões já acima explicadas (cf. parágrafo 120) a apreciação do requisito negativo de protecção circunscreve-se à geometria da aba e saliência existentes nas extremidades do painel, que se apurou terem sido ditadas pela função técnica de permitir a sua junção a outros painéis, num sistema modular, embora fossem possíveis formas alternativas (cf. factos mencionados nos parágrafos 23 e 33).

130.-Esquemáticamente, o artigo 8.º do Regulamento 6/2002 prevê duas hipóteses em que fica excluída a protecção do desenho ou modelo, respectivamente nos n.ºs 1 e 2, porém, no n.º 3, prevê uma excepção à exclusão prevista no n.º 2.

131.-Assim, o artigo 8.º n.º 1 do Regulamento 6/2002 começa por prever uma primeira exclusão da protecção do desenho ou modelo quando estejam em causa as características da aparência de um desenho ou modelo exclusivamente ditadas pela sua função técnica. Aqui a dificuldade reside na interpretação do advérbio exclusivamente. Trata-se de saber se devem excluir-se da protecção apenas as características imprescindíveis para cumprir uma função técnica quando não haja formas alternativas para desempenhar a mesma função (*mandatory approach*) ou, se devem excluir-se da protecção todas as características destinadas a cumprir uma função técnica mesmo que haja formas alternativas para desempenhar a mesma função, como sucede no caso em análise (*causative approach*).

132.-O Tribunal de Justiça da União Europeia optou pela interpretação mais severa (*causative approach*), no acórdão C-395/16, como defende a recorrida. Ora, nos presentes autos, a recorrida logrou provar que os elementos não banais em litígio foram determinados unicamente por funções técnicas embora a recorrente tenha provado que, não obstante, admitem forma alternativas. Assim sendo, se a situação se enquadrar unicamente no artigo 8.º n.º 1 do

Regulamento 6/2002, as características do desenho ou modelo da recorrente, aqui em análise – a geometria da aba e saliência na extremidade do painel, previstas no parágrafo 23 – não gozam de protecção porque, embora se tenha provado que admitem formas alternativas, a necessidade de cumprir uma função técnica (permitir a ligação dos painéis) foi o único factor que se apurou ter determinado a escolha dessas formas do desenho ou modelo.

133.–O artigo 8.º n.º 2 do Regulamento prevê uma segunda exclusão da protecção do desenho ou modelo na medida em que, as características da sua aparência devam ser necessariamente reproduzidas nas suas formas e dimensões exactas, para permitirem que o produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que é incorporado seja ligado mecanicamente a outro produto ou colocado dentro, à volta ou contra outro produto, de modo a que ambos possam desempenhar a sua função. Ora, o desenho ou modelo da recorrente enquadra-se nesta previsão devido às formas de interconexão apuradas no parágrafo 23, aqui em análise. Tal como defende a recorrente, de acordo com a interpretação do Tribunal Geral da União Europeia no acórdão T-515/19 (cf. parágrafos 53 a 68 do mesmo) é possível que um desenho ou modelo se enquadre simultaneamente no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento 6/2002. O que resulta dessa interpretação é que, a previsão do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento 6/2002 é mais ampla do que a do n.º 1, pois abrange dois tipos de casos, aqueles em que as formas de interconexão são ditadas pela sua função técnica, como sucede no caso dos autos, e aqueles em que as formas de interconexão podem ser arbitrárias (ditadas pela função estética).

134.–A esta luz, as características do desenho ou modelo da recorrente (geometria da aba e saliência na extremidade do painel), sendo ditadas exclusivamente pela função técnica de permitir a interconexão dos painéis num sistema modular, são cobertas, simultaneamente, pelos n.ºs 1 e 2 do artigo 8.º do Regulamento 6/2002.

135.–Sendo assim, tal como defende a recorrente, o artigo 8.º n.º 3 do Regulamento 6/2002, derroga a exclusão de protecção consagrada no n.º 2 desse preceito (“excepção Lego”), no caso de sistemas modulares, como sucede com o desenho ou modelo comunitário da recorrente (cf. considerandos (10) e (11) do Regulamento 6/2002).

136.–Perante isso e embora o Tribunal Geral da União Europeia não chegue a aplicar o n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento 6/2002 no caso Lego, o certo é que conclui que o n.º 3 desse artigo, apesar de se aplicar apenas às situações

previstas no n.º 2, deve aplicar-se a todas elas, incluindo aquelas que são simultaneamente cobertas pelos n.ºs 1 e 2 deste preceito legal (cf. parágrafos 77 e 78 do acórdão T- 515/19).

137.-Em consequência, afigura-se que a geometria da aba e saliência na extremidade do painel destinada a permitir a sua interconexão com outros painéis num sistema modular, mencionada no parágrafo 23, goza da protecção prevista para o desenho ou modelo comunitário, por força do disposto no artigo 8.º n.º 3 do Regulamento 6/2002, conjugado com o artigo 4.º n. 2 do mesmo regulamento, aqui aplicáveis, pelos motivos já acima expostos.

138.-Pelo que, na parte em que julgou não ser devida essa protecção, deve ser revogada a decisão recorrida.

#### *D.-Infracção ao direito da recorrente e medidas cautelares*

139.-Tal como resulta do considerando (21) do Regulamento 6/2002, os desenhos ou modelos comunitários registados estão protegidos, não só contra a cópia sistemática, como contra a criação independente de desenhos ou modelos similares. O âmbito de protecção cobre todos os desenhos ou modelos que não suscitem no utilizador uma impressão global diferente (cf. artigo 10.º do Regulamento 6/2002), noções que já foram explicadas na análise das questões anteriores. O direito ao desenho ou modelo comunitário pertence ao seu criador ou ao sucessível (cf. artigo 14.º do Regulamento 6/2001). Na parte não prevista no Regulamento 6/2002, nomeadamente no que diz respeito ao regime aplicável a sanções por infracções e ao desenho ou modelo enquanto objecto de propriedade, aplicam-se subsidiariamente as disposições do direito nacional (cf. artigos 88.º n.º 2 e 89.º n.º 1 - d) do Regulamento 6/2002).

140.-Dito isto, a recorrente instaurou a presente providência cautelar ao abrigo do disposto no artigo 345.º do CPI, invocando o seu direito ao desenho ou modelo comunitário registado e a violação desse direito pela recorrida.

141.-Cabe à recorrente provar os dois requisitos de que depende o decretamento da providência cautelar que constam dos n.ºs 1 e 2 do artigo 345.º do CPI, que são: (i)-que é titular do direito de propriedade industrial ou está autorizada a utilizá-lo; (ii)-que se verifica a alegada violação do direito em questão ou que há fundado receio de que venha a verificar-se. No caso de se provar a violação consumada, não é necessário fazer prova da gravidade da lesão, nem da dificuldade da sua reparação (cf. n.ºs 2 e 7 do artigo 345.º do

CPI).

142.-Nos presentes autos, a recorrente fez prova de ser titular do registo (cf. parágrafo 13) pelo que beneficia da presunção constante do artigo 17.º do Regulamento 6/2002 segundo a qual se considera como pessoa com direito ao desenho ou modelo comunitário aquela em cujo nome o desenho ou modelo comunitário está registado. Ficou assim provado o primeiro requisito para o decretamento da providência cautelar.

143.-Para saber se se verifica o segundo requisito acima mencionado, a saber, a violação do direito invocado, há que fazer uma comparação sintética entre o desenho ou modelo da recorrente (cf. parágrafo 13) e o desenho ou modelo da recorrida (cf. parágrafos 17 e 20). Esta comparação deve incidir unicamente sobre os elementos protegidos, acima mencionados no parágrafo 120 e não deve ter em conta diferenças que não sejam suficientemente marcadas para afectar a impressão global causada no utilizador informado (cf. acórdão do Tribunal Geral da União Europeia T-666/11, já acima mencionado). Não se trata assim de uma comparação analítica entre as diferenças e semelhanças dos dois modelos.

144.-Tal como já foi explicado supra, deve usar-se, para saber se há infracção a mesma bitola usada para saber se há protecção. Pelo que, para apurar se há infracção, o Tribunal levará aqui em conta apenas características que sejam visíveis a olho nu, por um utilizador informado, numa utilização normal dos dois modelos em conflito, retomando aqui os mesmos critérios já enunciados supra nos parágrafos 94 a 97, quanto às noções de singularidade, utilizador informado no sector em questão e impressão global diferente, que resultam, nomeadamente, do considerando (14) e do artigo 10.º do Regulamento 6/2002.

145.-Com efeito, de acordo com o considerando (12) do Regulamento 6/2002: *a protecção não deve ser extensiva aos componentes que não são visíveis durante a utilização normal do produto, nem às características invisíveis de um componente quando este se encontra montado, nem às características das peças que não satisfaçam, enquanto tal, os requisitos de novidade e de carácter singular. As características de um desenho ou modelo excluídas da protecção por estes motivos não deverão, portanto, ser tomadas em consideração ao apreciar se outras características do desenho ou modelo preenchem os requisitos para obtenção da protecção.*

146.-À luz dos critérios mencionados nos parágrafos anteriores é forçoso

constatar que a geometria da aba e a saliência na extremidade do painel destinada a permitir a sua interconexão com outros painéis, existentes no desenho ou modelo da recorrida, tal como ficou apurado nos parágrafos 17 e 20, são visíveis depois da sua incorporação no produto para uma utilização normal como painel de cobertura no sector da construção e, não suscitam no utilizador informado uma impressão global diferente da causada pelas mesmas características nos painéis da recorrente, constantes dos parágrafos 13 e 23.

147.-Pelo que, tendo ficado provado que a recorrida fabrica, comercializa e anuncia no seu *website* (cf. factos mencionados nos parágrafos 16 e 17) os painéis com as características acima apontadas quanto à geometria da aba e saliência na extremidade do painel destinada a permitir a sua interconexão com outros painéis, que gozam da protecção devida ao desenho ou modelo da recorrente, esta última logrou provar a infracção ao seu direito, que é o segundo requisito para que seja decretada a providência cautelar.

148.-Dito isto, o artigo 19.º do Regulamento 6/2002 confere à recorrente, titular do registo, 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, 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.

149.-Em caso de infracção, o artigo 90.º n.º 1 do Regulamento 6/2002 prevê que podem ser aplicadas, em relação a um desenho ou modelo comunitário, medidas provisórias ou cautelares do tipo previsto pela legislação interna para os desenhos ou modelos nacionais. Pelo que se aplica o disposto no artigo 345.º do CPI, cuja redacção resulta da transposição da Directiva 2004/48/CE.

150.-As medidas cautelares previstas no artigo 345.º do CPI devem assim ser aplicadas de modo a prosseguir os objetivos da Directiva 2004/48/CE em coordenação com o esquema de protecção do direito ao desenho ou modelo comunitário registado que resulta dos artigos 10.º, 19.º e 90.º do Regulamento 6/2002.

151.-Para escolher as medidas cautelares importa interpretar o artigo 345.º do CPI, nomeadamente os n.ºs 1, 4 e 7 desse preceito, à luz do considerando (22) da Directiva 2004/48/CE, que estabelece que as medidas provisórias, decretadas para a cessação imediata da violação do direito em questão, devem

respeitar a proporcionalidade e o contraditório, em função das especificidades de cada caso em apreço, assim como acautelar os danos causados ao requerido por uma pretensão injustificada. O Tribunal pode ordenar a prestação de caução ou de outras garantias destinadas a assegurar um eventual direito a indemnização pelo requerido no caso de não se comprovar a violação invocada - artigo 9.º n.ºs 6 e 7 da Directiva 2004/48/CE.

152.-É à luz deste regime legal que o Tribunal analisará a seguir a especificidade do caso em análise, de modo a escolher as medidas adequadas para a cessação imediata da violação, que assegurem o justo equilíbrio dos direitos e interesses em jogo, atendendo à natureza do direito ao desenho ou modelo comunitário registado, à possibilidade de a recorrente continuar a explorá-lo e à necessidade de acautelar danos causados à recorrida por uma pretensão que venha a demonstrar-se injustificada no caso de proceder o pedido de nulidade do desenho ou modelo da recorrente intentado pela recorrida no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.

153.-Assim, tendo em conta os factos provados, os limites da protecção devida ao desenho ou modelo comunitário da recorrente, mencionados no considerando (12) do Regulamento 6/2002 e o pedido da recorrente (cf. artigo 609.º n.º 1 do CPC) afigura-se adequado, para proibir a continuação da violação do seu direito e permitir-lhe continuar a explorá-lo, ordenar à recorrida que, de imediato, cesse e se abstenha de continuar a produzir, armazenar, distribuir, colocar à venda, publicitar, comercializar, exportar e utilizar, sob qualquer forma, o desenho ou modelo com a configuração constante do parágrafo 20 deste acórdão, incorporado no painel constante da imagem reproduzida no parágrafo 17, aí designado por Kynia Painel Alveolar, por isso violar o desenho ou modelo comunitário n.º 002778647-0001, de cujo registo a recorrente é titular (cf. artigo 345.º n.º 1 - b) do CPI).

154.-Tendo em conta que se apurou que a recorrida faz publicidade aos painéis em crise no seu website (cf. parágrafo 17) afigura-se adequado e proporcional ordenar à recorrida que remova de imediato do seu website/páginas internet, a publicidade aos painéis designados por Painel Alveolar Kynia, mencionados no parágrafo anterior. No mais, a abstenção de publicitar os painéis contida na proibição mencionada no parágrafo anterior já é suficiente e adequada para incluir quaisquer outras formas de publicidade/divulgação relevantes.

155.-Para assegurar o cumprimento das proibições acima enunciadas e

permitir à requerente recuperar, dentro dos limites do provado e segundo os critérios de razoabilidade, o valor diário que lhe seria devido pelo licenciamento do uso do desenho ou modelo, caso a proibição não seja cumprida, afigura-se adequado e necessário fixar uma sanção pecuniária compulsória no valor diário de 800 Euros. Esta possibilidade está prevista no artigo 345.º n.º 4 do CPI, afigurando-se equitativo o valor estabelecido, na falta e/ou dificuldade de prova sobre os danos, em linha com um dos objectivos previstos no considerando (26) da Directiva 2004/48/CE.

156.-Relativamente às restantes medidas requeridas pela recorrente, que se prendem com a apreensão de produtos em stock, moldes e ferramentas, afigura-se que as mesmas são desproporcionais, tendo em conta, em primeiro lugar, que resulta do facto mencionado no parágrafo 17, que a recorrida fabrica outro tipo de painéis, que não infringem o direito ao desenho ou modelo da recorrente, para o que necessita das ferramentas e pode adaptar os moldes existentes; em segundo lugar, tendo em conta que, a recorrida está proibida de comercializar o material em stock susceptível de infringir o direito da recorrente mas o mesmo pode ser reciclado pela recorrida, após eliminação das características protegidas pelo direito ou modelo da recorrente.

157.-Com efeito, a sanção pecuniária compulsória já permite, por um lado, compelir a requerida a cumprir a proibição e, por outro lado, garantir que, caso a recorrida não cumpra e se verifique que há infracção, a recorrente recupere um valor capaz de a compensar pelo que seria devido pela autorização do uso do desenho ou modelo. No caso de a recorrida lograr provar a nulidade do direito ao desenho ou modelo da recorrente, que invocou perante o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, a solução agora encontrada previne o dever de a recorrente vir a ter de indemnizar a recorrida pelos prejuízos causados por medidas mais gravosas se, afinal, não houver infracção - artigo 9.º n.º 7 da Directiva 2004/48/CE.

### Decisão

Acordam as Juízes desta secção em julgar parcialmente procedente o recurso e, em conformidade:

I.-Alterar a matéria de facto nos termos constantes do presente acórdão.

II.-Revogar a sentença recorrida substituindo-a por outra que decreta as seguintes medidas cautelares.

*III.*-Ordenar à recorrida que, de imediato, cesse e se abstenha de continuar a produzir, armazenar, distribuir, colocar à venda, publicitar, comercializar, exportar e utilizar, sob qualquer forma, o desenho ou modelo constante do parágrafo 20 deste acórdão, incorporado no painel alveolar constante da imagem reproduzida no parágrafo 17, aí designado por Kynia Painel Alveolar, por isso violar o desenho ou modelo comunitário n.º 002778647-0001, de cujo registo a recorrente é titular

*IV.*-Ordenar à recorrida que remova de imediato do seu website/páginas internet, a publicidade aos painéis designados por Painel Alveolar Kynia, mencionados supra no ponto III.

*V.*-Condenar a recorrida no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória no valor diário de 800 (oitocentos) euros em caso de violação das proibições mencionadas supra nos pontos III e IV.

*VI.*-Absolver a recorrida da restante parte do pedido.

*VII.*-Condenar em custas ambas as partes, na proporção do decaimento, que o Tribunal fixa em 1/8 a cargo da recorrente e 7/8 a cargo da recorrida - artigo 527.º n.ºs 1 e 2 do CPC.

*Lisboa, 12 de Outubro de 2022*

*Paula Pott* - (relatora)

*Eleonora Viegas* - (1.ª adjunta)

*Mónica Pavão* - (2ª adjunta)