

**Processo C-421/20**

**Pedido de decisão prejudicial**

**Data de entrada:**

8 de setembro de 2020

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha)

**Data da decisão de reenvio:**

31 de agosto de 2020

**Recorrente:**

Acacia Srl

**Recorrida:**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

---

*[Omissis]*

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf)**

**DESPACHO**

no litígio entre

ACACIA S.R.L., *[omissis]*

*[Omissis]*, Itália,

demandada e recorrente,

*[Omissis]*

e

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, *[omissis]*, Munique,

demandante e recorrida,

[*Omissis*]

a 20.<sup>a</sup> Secção Cível do Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf) [*omissis*], após a audição das partes em 31 de agosto de 2020,

d e c i d i u:

I.

Suspender a instância.

II.

O Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf) submete ao Tribunal de Justiça da União Europeia as seguintes questões relativas à interpretação do artigo 82.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários («Regulamento relativo aos desenhos ou modelos comunitários»); a seguir «Regulamento n.º 6/2002»)

para decisão prejudicial:

1. Em caso de contrafação de desenhos ou modelos comunitários, pode o órgão jurisdicional nacional do lugar onde foi cometida a infração, chamado a pronunciar-se por ser internacionalmente competente nos termos do artigo 82.º, n.º 5, do Regulamento n.º 6/2002, aplicar o direito nacional do Estado-Membro em cujo território está situado o referido órgão jurisdicional (*lex fori*) às pretensões decorrentes da infração que sejam relativas ao território desse Estado-Membro?
2. Em caso de resposta negativa à primeira questão: pode o «lugar da contrafação inicial» na aceção do Acórdão do Tribunal de Justiça nos processos C-24/16 e C-25/16 (Nintendo/BigBen) para efeitos de determinação do direito aplicável às pretensões decorrentes da infração, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais («Roma II») (a seguir «Regulamento Roma II»), situar-se também no Estado-Membro em que residem consumidores destinatários de publicidade na Internet e no qual são colocados no mercado objetos que violam desenhos ou modelos comunitários na aceção do artigo 19.º do Regulamento n.º 6/2002, quando só são impugnadas a oferta e a colocação no mercado nesse Estado-Membro, e isso mesmo que a publicidade na Internet subjacente à oferta e à colocação no mercado tenha tido origem noutro Estado-Membro?

## Fundamentos

## A)

- 1 A demandante é fabricante de automóveis. É, nomeadamente, a titular registada do desenho ou modelo comunitário n.º 001598277-0002 (a seguir «desenho ou modelo controvertido»), declarado e registado em 5 de agosto de 2009 e publicado em 14 de janeiro de 2010.

A demandada, uma empresa italiana, fabrica jantes para veículos automóveis em Itália e comercializa-as em toda a União Europeia. Na Alemanha, comercializa jantes sob a denominação «WSP Italy», nomeadamente, o modelo «Neptune GT».

- 2 A demandante considera que a comercialização das jantes na Alemanha pela demandada constitui uma infração ao seu desenho ou modelo controvertido, enquanto a demandada invoca a cláusula de reparação prevista no artigo 110.º do Regulamento n.º 6/2002.
- 3 O Landgericht (Tribunal Regional) condenou a demandada – com efeitos limitados territorialmente à República Federal da Alemanha – na cessação, informação, entrega de documentos e entrega de artigos para efeitos de destruição, bem como no pagamento de uma indemnização. Fundamentou a sua competência internacional no artigo 82.º, n.º 5, do Regulamento n.º 6/2002 e considerou que a demandada violou o desenho ou modelo controvertido e aplicou às pretensões decorrentes da infração (pedido de indemnização, informação, prestação de contas, entrega de documentos e entrega de artigos para efeitos de destruição) o direito alemão nos termos do artigo 8.º, n.º 2, Regulamento Roma II.
- 4 A demandada interpôs recurso desta condenação. Continua a invocar especialmente a disposição do artigo 110.º do Regulamento n.º 6/2002. Além disso, considera que o direito italiano é aplicável às pretensões decorrentes da infração formuladas pela demandante nos termos do artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento Roma II.

*Quanto às questões prejudiciais*

- 5 A resolução do litígio depende da resposta às questões prejudiciais. É decisivo para o litígio saber se as pretensões decorrentes da infração invocadas pela demandante devem ser avaliadas segundo o direito alemão ou segundo o direito italiano. A Secção considera que o órgão jurisdicional chamado a pronunciar-se é internacionalmente competente por força do artigo 82.º, n.º 5, do Regulamento n.º 6/2002, que a demandada violou o desenho ou modelo controvertido e que não pode invocar a disposição do artigo 110.º do Regulamento n.º 6/2002, uma vez que não estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no Acórdão de 20 de dezembro de 2017 (C-397/16 e C-435/16). Segundo o direito alemão, os pedidos de indemnização, informação, prestação de contas, entrega de documentos e entrega de artigos para efeitos de destruição

feitos valer também têm fundamento. Em contrapartida, a demandada apresentou um parecer jurídico italiano segundo o qual não assistem à demandante, nos termos do direito italiano, os direitos de prestação de contas e de entrega de documentos (que não estão abrangidos pela Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual e, portanto, não estão harmonizados). Por conseguinte, a sentença proferida em primeira instância terá, eventualmente, de ser alterada se o direito italiano for aplicável às pretensões decorrentes da infração.

- 6 A demandante considera que o artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento Roma II só é aplicável se os atos de contrafação forem controvertidos em vários Estados-Membros. Só nesse caso se colocaria – como no Acórdão «Nintendo/Big Ben» (Tribunal de Justiça, C-24/16 e C-25/16) – a questão de saber qual o direito aplicável. A recorrente considera que esta opinião é confirmada pelo Acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de setembro de 2019 (C-172/18, «AMS Neve»). Se o infrator não for acusado de contrafação em vários Estados-Membros, mas apenas num Estado – aqui: na Alemanha – não faz sentido associar a competência estabelecida com base no artigo 82.º, n.º 5, do Regulamento n.º 6/2002 a um direito material que não seja o da *lex fori* do órgão jurisdicional do lugar onde foi cometida a infração. Neste caso, em que apenas a oferta, a colocação no mercado e a importação das jantes pela demandada na Alemanha é contestada, é aplicável a lei do Estado em que a contrafação foi cometida e não a do local onde ocorreu a contrafação inicial que deu origem à conduta censurada – aqui: a produção das jantes e a oferta em diferentes Estados-Membros. Por conseguinte, há que aplicar às pretensões decorrentes da infração o direito alemão.
- 7 No entanto, existem dúvidas quanto à questão de saber se o Acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de setembro de 2019 (C-172/18, AMS Neve) deve ser considerado uma limitação ou um desvio ao disposto no seu Acórdão de 27 de setembro de 2017 (C-24/16 e C-25/16, «Nintendo/Big Ben») e se, no caso de uma ação baseada num desenho ou modelo comunitário e relativa apenas a contrafações na Alemanha, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento Roma II), se deve atender apenas ao direito alemão. Isto seria contrário ao espírito do Regulamento Roma II, que, para efeitos da unificação do direito internacional privado, aplica o mesmo direito material em matéria extracontratual, independentemente do foro, em toda a União. A posição jurídica da demandante teria como consequência a aplicação, no âmbito de uma ação com efeitos em toda União, de um direito material diferente do aplicável no caso de uma ação limitada a um único Estado-Membro, ainda que as ações digam respeito, respetivamente, ao mesmo ato e ao mesmo prejuízo. Por conseguinte, o regime previsto no artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento Roma II milita sobretudo a favor da aplicação do direito italiano às pretensões decorrentes da infração, nos termos do artigo 89.º, n.º 1, alínea d), e do artigo 88.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento Roma II, pelo facto de a demandada, com sede em Itália, fornecer a partir daí os produtos contestados para a Alemanha.

[*Omissis*]