

Affaire C-421/20

Demande de décision préjudicielle

Date de dépôt :

8 septembre 2020

Jurisdiction de renvoi :

Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne)

Date de la décision de renvoi :

31 août 2020

Partie appelante :

Acacia Srl

Partie intimée :

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

[omissis]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF
(tribunal régional supérieur de Düsseldorf)

ORDONNANCE

Dans le litige opposant

la société Acacia S.r.l. [omissis], Italie

– partie défenderesse et appelante –

[omissis]

à

la société Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft [omissis], Munich

– partie demanderesse et intimée –

[omissis] **[Or. 2]**

la 20^e chambre civile de l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) [omissis], ayant entendu les parties en leurs plaidoiries le 31 août 2020,

ordonne :

- I. La procédure est suspendue.
- II. Les questions ci-après, relatives à l'interprétation de l'article 82, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), sont déferées à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne :
 - 1) En cas de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire, le juge de la contrefaçon ayant compétence internationale au titre du lieu de commission du fait de contrefaçon en vertu de l'article 82, paragraphe 5, du règlement n° 6/2002, peut-il appliquer la loi nationale de l'État membre de son siège (la lex fori) à des demandes annexes visant le territoire de cet État membre ?
 - 2) En cas de réponse négative à la première question : pour déterminer la loi applicable aux demandes annexes en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), le « lieu de commission de l'acte de contrefaçon initial » au sens de l'arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo (C-24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724), peut-il également se situer dans l'État membre [Or. 3] dans lequel se trouvent des consommateurs auxquels s'adresse une publicité en ligne et sont mis sur le marché des objets portant atteinte aux droits conférés par le dessin ou modèle communautaire au sens de l'article 19 du règlement n° 6/2002 lorsque l'action introduite dans cet État membre vise uniquement la proposition à la vente et mise sur le marché des produits en cause, y compris dans le cas où les offres sur Internet à l'origine de la proposition à la vente et de la mise sur le marché ont été formulées dans un autre État membre ?

Motifs

A.

- 1 La partie demanderesse est un fabricant automobile. Elle est notamment titulaire du dessin ou modèle communautaire n° 001598277-0002, déposé et enregistré le 5 août 2009 et publié le 14 janvier 2010 (ci-après le « dessin ou modèle en cause »).

La partie défenderesse est une entreprise italienne qui produit en Italie des jantes pour véhicules automobiles et les distribue sur l'ensemble du territoire de l'Union

européenne. En Allemagne, elle distribue des jantes sous l'appellation « WSP Italy », entre autres le modèle « Neptune GT ».

- 2 La partie demanderesse considère que la distribution, par la partie défenderesse, des jantes en Allemagne constitue un acte de contrefaçon du dessin ou modèle en cause ; la partie défenderesse, quant à elle, se prévaut de la clause dite de réparation prévue à l'article 110 du règlement n° 6/2002.
- 3 Le Landgericht (tribunal régional) a accueilli les demandes de la partie demanderesse, condamné la partie défenderesse à la cessation, la fourniture de renseignements, la fourniture de documents et à la remise en vue de la destruction, et constaté que la partie défenderesse était tenue d'une obligation à dommages-intérêts, la portée territoriale de ce jugement se limitant à la République fédérale d'Allemagne. Le tribunal a déclaré avoir compétence internationale en vertu de l'article 82, paragraphe 5, du règlement n° 6/2002, considéré que la partie défenderesse avait commis un acte de contrefaçon du dessin ou modèle en cause et appliqué le droit allemand aux demandes annexes dont il était saisi (dommages-intérêts, fourniture de renseignements, reddition de comptes, [Or. 4] fourniture de documents et remise en vue de la destruction), conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO 2007, L 199, p. 40).
- 4 C'est cette condamnation que conteste l'appel interjeté par la partie défenderesse. Elle invoque notamment toujours la règle énoncée à l'article 110 du règlement n° 6/2002. Elle estime en outre que la loi applicable aux demandes annexes formées par la partie demanderesse est la loi italienne, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/07.

Sur les questions préjudicielles

- 5 L'issue du litige dépend des questions préjudicielles. Le point de savoir si les demandes annexes formées par la partie demanderesse sont régies par le droit allemand ou le droit italien revêt une importance déterminante. La chambre de céans part du principe que le juge du for possède compétence internationale en application de l'article 82, paragraphe 5, du règlement n° 6/2002, que la partie défenderesse a commis un acte de contrefaçon du dessin ou modèle communautaire en cause et qu'elle ne peut se prévaloir de l'article 110 du règlement n° 6/2002, dès lors que les conditions dégagées par la Cour dans l'arrêt du 20 décembre 2017, Acacia et D'Amato (C-397/16 et C-435/16, EU:C:2017:992), ne sont pas réunies. En droit allemand, les droits annexes à dommages-intérêts, à fourniture de renseignements, à reddition de comptes, à fourniture de documents et à remise en vue de la destruction invoqués par la partie demanderesse existent bel et bien. Selon un rapport d'expert portant sur le droit italien présenté par la partie défenderesse, en droit italien, par contre, la partie demanderesse ne saurait se prévaloir des droits à reddition de comptes et à fourniture de documents [qui ne relèvent pas de la directive 2004/48/CE du

Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45), et n'ont donc pas été harmonisés]. Il conviendrait par conséquent de réformer le cas échéant le jugement de première instance si c'était la loi italienne qui était applicable aux demandes annexes.

- 6 La partie demanderesse est d'avis que l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 est uniquement d'application si le litige porte sur des actes de contrefaçon commis dans plusieurs États membres. Elle considère que c'est uniquement alors que se pose – comme dans l'affaire à l'origine de l'arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo (C-24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724) – la question de savoir quelle loi il y a lieu d'appliquer. La partie demanderesse estime que l'arrêt du 5 septembre 2019, AMS Neve e.a. (C-172/18, EU:C:2019:674), confirme cette analyse. **[Or. 5]** D'après la partie demanderesse, lorsque le contrefacteur se voit reprocher des actes de contrefaçon non pas dans plusieurs États membres, mais dans un seul – en l'occurrence, en Allemagne –, il n'est pas utile que le juge compétent en vertu de l'article 82, paragraphe 5, du règlement n° 6/2002 opère un rattachement à une loi matérielle qui n'est pas la *lex fori* du juge de la contrefaçon. La partie demanderesse soutient que, dans la présente affaire, dans laquelle l'action introduite vise uniquement à faire sanctionner la proposition à la vente, la mise sur le marché et l'importation des jantes, par la partie défenderesse, en Allemagne, il convient d'appliquer la loi de l'État dans lequel l'acte de contrefaçon a été commis, et non la loi du lieu, dans lequel s'est déroulé l'acte de contrefaçon initial, à l'origine des faits reprochés, en l'espèce la fabrication des jantes et la proposition à la vente dans différents États membres. Par conséquent, conclut-elle, c'est la loi allemande qu'il convient d'appliquer aux demandes annexes formées.
- 7 Il y a toutefois lieu de douter de ce que l'arrêt du 5 septembre 2019, AMS Neve e.a. (C-172/18, EU:C:2019:674), doit être considéré comme apportant une restriction ou opérant un revirement par rapport à l'arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo (C-24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724), en ce sens que qu'une action visant uniquement des actes de contrefaçon commis en Allemagne fondée sur un dessin ou modèle communautaire doive, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007, uniquement être rattachée à la loi allemande. Cela irait à l'encontre de l'objet dudit règlement, qui, en vue d'uniformiser le droit international privé, vise à faire appliquer en cas de fait dommageable la même loi matérielle à travers l'Union, quel que soit le juge saisi. La position défendue par la partie demanderesse aurait pour conséquence que la loi matérielle applicable à une action dont la portée s'étend à l'Union serait différente de celle applicable à une action qui se limite à un seul État membre, alors même que ces deux actions porteraient sur le même fait dommageable et le même dommage. De ce fait, la règle énoncée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 plaide plutôt en faveur de ce que l'on applique aux demandes annexes la loi italienne, conformément aux dispositions combinées de l'article 89, paragraphe 1, sous d), et de l'article 88, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 ainsi que de l'article 8,

paragraphe 2, du règlement n° 864/2007, dès lors que c'est d'Italie que la partie défenderesse, établie dans ce pays, livre les produits litigieux en Allemagne.

[omissis]

DOCUMENT DE TRAVAIL