

**Cauza C-421/20**

**Cerere de decizie preliminară**

**Data depunerii:**

8 septembrie 2020

**Instanța de trimitere:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania)

**Data deciziei de trimitere:**

31 august 2020

**Apelantă:**

Acacia S.R.L.

**Intimată:**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

---

[*omissis*]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF**

**ORDONANȚĂ**

În litigiul dintre

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

[*omissis*], Italia,

pârâtă și apelantă,

[*omissis*]

împotriva

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

reclamantă și intimată,

[*omissis*]

[**OR 2**] după ascultarea părților, la 31 august 2020, Secția a 20-a civilă a Oberlandesgericht Düsseldorf [Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf] [*omissis*]

a dispus:

I.

Suspendă procedura.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf adresează Curții de Justiție a Uniunii Europene următoarele întrebări cu privire la interpretarea articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare, denumit în continuare „Regulamentul nr. 6/2002”)

în vederea pronunțării unei decizii preliminare:

- 1) În cazul contrafacerii unor desene sau modele industriale comunitare, instanța națională sesizată cu privire la o contrafacere în temeiul competenței internaționale a instanței de la locul săvârșirii faptei, în conformitate cu articolul 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, poate aplica cererilor ulterioare, vizând teritoriul statului său membru, dreptul național al statului membru în care este situată instanța competentă în domeniul contrafacerii (*lex fori*)?
- 2) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, în vederea stabilirii legii aplicabile cererilor ulterioare în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale („Roma II”) (denumit în continuare „Regulamentul Roma II”), „locul inițial al contrafacerii”, în sensul Hotărârii Curții din 27 septembrie 2017, Nintendo (C-24/16, C-25/16), poate fi de asemenea situat în statul membru [**OR 3**] în care se află consumatorii vizați de o publicitate pe internet și în care sunt introduse pe piață obiectele care contrafac desenul sau modelul industrial în sensul articolului 19 din Regulamentul nr. 6/2002, în măsura în care numai oferirea spre vânzare și introducerea pe piață sunt contestate în acest stat membru, chiar și atunci când ofertele pe internet, care sunt la originea ofertei de vânzare și a introducerii pe piață, au fost făcute într-un alt stat membru?

M o t i v e

## A)

- 1 Reclamanta este producător de automobile. Aceasta este, printre altele, titulara desenului sau modelului industrial comunitar nr. 001598277-0002, depus și înregistrat la 5 august 2009 și publicat la 14 ianuarie 2010 (denumit în continuare „desenul sau modelul industrial în cauză”).

Pârâta, o întreprindere italiană, produce în Italia jante pentru autovehicule și le comercializează în întreaga Uniune Europeană. În Germania, aceasta comercializează jante sub denumirea „WSP Italy”, printre altele, modelul „Neptune GT”.

- 2 Reclamanta consideră comercializarea jantelor în Germania de către pârâtă drept o contrafacere a desenului sau a modelului său industrial în cauză, în timp ce pârâta invocă clauza privind repararea prevăzută la articolul 110 din Regulamentul nr. 6/2002.
- 3 Landgericht [Tribunalul Regional] a obligat pârâta – prin limitare teritorială la Republica Federală Germania –, în conformitate cu cererea, la încetarea [contrafacerii], la furnizarea de informații, la restituirea documentelor justificative și la restituirea în scopul distrugerii și a constatat obligația pârâtei de a plăti despăgubiri. Acesta și-a întemeiat competența internațională pe articolul 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002 și a considerat că pârâta a contrafăcut desenul sau modelul industrial în cauză și a aplicat dreptul german în privința cererilor ulterioare (despăgubiri, furnizarea de informații, furnizarea de documente contabile, [OR 4] restituirea documentelor justificative și restituirea în scopul distrugerii) formulate în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II.
- 4 Prin apelul formulat, pârâta se îndreaptă împotriva acestei hotărâri. De asemenea, aceasta invocă în special dispoziția prevăzută la articolul 110 din Regulamentul nr. 6/2002. În plus, pârâta apreciază că în privința cererilor formulate de reclamantă în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II ar trebui aplicat dreptul italian.

*Cu privire la întrebările preliminare*

- 5 Soluționarea litigiului depinde de răspunsul la întrebările preliminare. Ceea ce este important pentru soluționarea litigiului este aspectul dacă cererile ulterioare formulate de reclamantă trebuie soluționate în raport cu dreptul german sau cu dreptul italian. Instanța de trimitere consideră că instanța sesizată este competentă internațional în temeiul articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, că pârâta a contrafăcut desenul sau modelul industrial în cauză și că aceasta nu se poate prevala de dispozițiile articolului 110 din Regulamentul nr. 6/2002, întrucât nu sunt îndeplinite condițiile stabilite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Hotărârea din 20 decembrie 2017, Acacia și D’Amato (C-397/16 și C-435/16). În temeiul dreptului german, există și cererile formulate privind despăgubirea,

furnizarea de informații, furnizarea de documente contabile, restituirea documentelor justificative și restituirea în scopul distrugerii. În schimb, pârâta a prezentat o opinie juridică italiană potrivit căreia, în dreptul italian, reclamanta nu are dreptul să formuleze cereri privind furnizarea de documente contabile și restituirea documentelor justificative (care nu intră sub incidența Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și care nu sunt, așadar, armonizate). Prin urmare, hotărârea pronunțată în primă instanță ar trebui eventual modificată în cazul în care, în privința cererilor ulterioare, ar trebui aplicat dreptul italian.

- 6 Reclamanta apreciază că articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II ar fi aplicabil numai în cazul în care actele de contrafacere ar face obiectul unor litigii în mai multe state membre. Numai în această ipoteză s-ar pune problema legii aplicabile, la fel ca în Hotărârea Nintendo (C-24/16 și C-25/16). Reclamanta consideră că această teză este confirmată de Hotărârea Curții din 5 septembrie 2019, AMS Neve și alții (C-172/18) **[OR 5]**. În cazul în care autorului contrafacerii nu îi sunt imputate acte de contrafacere în mai multe state membre, ci doar într-un singur stat – în speță, în Germania –, în privința instanței competente prevăzute la articolul 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, nu ar fi pertinentă raportarea la un drept material care nu ar fi *lex fori* al instanței sesizate cu privire la o contrafacere. În acest caz în care se impută numai oferirea spre vânzare, introducerea pe piață și importul jantelor de către pârâtă în Germania, ar trebui să se aplice legea țării în care s-a produs încălcarea, iar nu legea locului în care a fost săvârșit actul de contrafacere inițial care se află la originea comportamentului reproșat – în speță, producerea jantelor și oferta efectuată în diferite state membre. Prin urmare, în privința cererilor ulterioare formulate ar trebui să se aplice dreptul german.
- 7 Cu toate acestea, ridică îndoieli aspectul dacă Hotărârea Curții din 5 septembrie 2019, AMS Neve și alții (C-172/18) trebuie considerată o limitare sau o derogare de la Hotărârea Curții din 27 septembrie 2017, Nintendo (C-24/16 și C-25/16), iar în cazul unei acțiuni întemeiate numai pe acte de contrafacere săvârșite în Germania, intentată pe baza unui desen sau a unui model industrial comunitar, în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II, este necesară raportarea doar la dreptul german. Acest lucru ar fi contrar sensului Regulamentului Roma II potrivit căruia, în vederea uniformizării dreptului internațional privat, trebuie aplicat același drept material în privința faptelor ilicite în întreaga Uniune oricare ar fi instanța competentă. Opinia juridică a reclamantei ar avea drept consecință faptul că, în cazul unei acțiuni cu întindere la nivelul Uniunii, ar trebui să se aplice un drept material diferit de cel aplicabil în cazul unei acțiuni limitate la un singur stat membru, chiar dacă acțiunile privesc același act și același prejudiciu. Prin urmare, dispoziția cuprinsă la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II militează mai degrabă în favoarea aplicării dreptului italian în privința cererilor ulterioare formulate în temeiul articolului 89 alineatul (1) litera (d) și al articolului 88 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002, coroborate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II, pentru motivul

că pârâta, care are sediul în Italia, livrează din această țară în Germania produsele contestate.

[*omissis*]

DOCUMENT DE LUCRU