

Asunto C-421/20

Petición de decisión prejudicial

Fecha de presentación:

8 de septiembre de 2020

Órgano jurisdiccional remitente:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania)

Fecha de la resolución de remisión:

31 de agosto de 2020

Parte apelante:

Acacia Srl

Parte apelada:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

[*omissis*]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (TRIBUNAL SUPERIOR REGIONAL DE LO CIVIL Y PENAL DE DÜSSELDORF)

RESOLUCIÓN

En el litigio entre

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

[*omissis*], Italia,

parte demandada y apelante,

[*omissis*]

y

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft [*omissis*], Múnich [Alemania],

parte demandante y apelada,

[*omissis*]

la Sala Vigésima de lo Civil del Oberlandesgericht Düsseldorf [*omissis*], tras oír a las partes, el 31 de agosto de 2020

ha resuelto:

I.

Suspender el procedimiento.

II.

El Oberlandesgericht Düsseldorf remite al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 82, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios:

1. En un supuesto de infracción de dibujos o modelos comunitarios, ¿puede el tribunal nacional del lugar de la infracción, ante el cual se ha presentado la demanda en virtud del fuero internacional del lugar de los hechos con arreglo al artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002, aplicar la legislación nacional del Estado miembro donde tenga su sede dicho tribunal (*lex fori*) a las pretensiones derivadas de la infracción que se refieran al territorio de ese Estado miembro?
2. En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Puede situarse el «lugar de la infracción inicial» en el sentido de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Nintendo (C-24/16 y C-25/16), a efectos de determinar el Derecho aplicable a las pretensiones derivadas de la infracción con arreglo al artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (en lo sucesivo, «Reglamento Roma II»), en el Estado miembro en el que residen consumidores a quienes va dirigida la publicidad en Internet y en el que los artículos que infringen el dibujo o modelo comunitario se ponen en el mercado, a efectos del artículo 19 del Reglamento n.º 6/2002, cuando solo se impugnen la oferta y la puesta en el mercado en dicho Estado miembro, aunque las ofertas en Internet en que se basan la oferta y la puesta en el mercado tengan su origen en otro Estado miembro?

Fundamentos:

A)

- 1 La demandante se dedica a la fabricación de automóviles. En particular, es titular registrada del dibujo o modelo comunitario n.º 001598277-0002, depositado y registrado el 5 de agosto de 2009 y publicado el 14 de enero de 2010 (en lo sucesivo, «modelo controvertido»).

La demandada, una empresa italiana, fabrica en Italia llantas de vehículos y los distribuye por toda la Unión Europea. En Alemania, comercializa llantas bajo la denominación «WSP Italy», entre ellas el modelo «Neptune GT».

- 2 La demandante considera que la comercialización de las llantas en Alemania por parte de la demandada infringe su modelo controvertido, mientras que la demandada invoca la cláusula de reparación del artículo 110 del Reglamento n.º 6/2002.
- 3 El Landgericht (Tribunal Regional de lo Civil y Penal) estimó la demanda y condenó a la demandada (con efectos limitados territorialmente a la República Federal de Alemania) a la cesación, información, entrega de comprobantes y entrega de artículos para su destrucción, así como al pago de una indemnización. Fundamentó su competencia internacional en el artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002, consideró que la demandada había infringido el modelo controvertido y aplicó a las pretensiones derivadas de la infracción (indemnización, información, rendición de cuentas, entrega de comprobantes y entrega de artículos para su destrucción) el Derecho alemán, en virtud del artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II.
- 4 Contra esta resolución se dirige el recurso de apelación de la demandada. En particular, esta insiste en invocar el artículo 110 del Reglamento n.º 6/2002. Asimismo, considera que a las pretensiones formuladas por la demandante es aplicable el Derecho italiano, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II.

Sobre las cuestiones prejudiciales

- 5 La resolución del litigio depende de la respuesta que se dé a las cuestiones prejudiciales. Resulta decisivo para el litigio si las pretensiones formuladas por la demandante se someten al Derecho alemán o al italiano. Esta Sala considera que el tribunal ante el cual se ha presentado la demanda tiene competencia internacional con arreglo al artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002 y que la demandada ha infringido el modelo controvertido, sin que esta pueda ampararse en el artículo 110 de dicho Reglamento, ya que no se cumplen los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 20 de diciembre de 2017[, Acacia y D'Amato] (C-397/16 y C-435/16, [EU:C:2017:992]). Con arreglo al Derecho alemán, asisten a la demandante los derechos invocados a indemnización, información, rendición de cuentas, entrega de comprobantes y entrega de artículos para su destrucción. En cambio, la demandada ha presentado un dictamen jurídico italiano según el cual, con arreglo al Derecho italiano, la demandante no tiene derecho a reclamar una

rendición de cuentas ni una entrega de comprobantes (derechos que no están cubiertos ni, por tanto, han sido armonizados por la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual). Por lo tanto, si el Derecho italiano fuese aplicable a las pretensiones, procedería modificar la sentencia dictada en primera instancia.

- 6 La demandante considera que solo procede aplicar el artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II si las infracciones son objeto de litigio en más de un Estado miembro. Únicamente en ese caso (al igual que en la sentencia [de 27 de septiembre de 2017,] Nintendo, C-24/16 y C-25/16[, EU:C:2017:724]) se plantea la cuestión del Derecho aplicable. En opinión de la demandante, esta interpretación se ve confirmada por la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros (C-172/18[, EU:C:2019:674]). Si al infractor no se le imputan infracciones en varios Estados miembros, sino solo en uno (en este caso, Alemania), carece de sentido vincular la competencia establecida con arreglo al artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002 a un Derecho sustantivo distinto de la *lex fori* del tribunal del lugar de la infracción. En el presente asunto, en que únicamente se impugna la oferta, puesta en el mercado e importación de las llantas por la demandada en Alemania, es de aplicación la legislación del Estado donde se ha cometido la infracción, y no la del lugar donde se produjo el acto de infracción inicial que está en el origen de la actuación reprochada (en este caso, la producción de llantas y su oferta en diversos Estados miembros). Por lo tanto, la demandante considera que las pretensiones formuladas deben someterse al Derecho alemán.
- 7 No obstante, resulta dudoso si la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros (C-172/18[, EU:C:2019:674]), debe considerarse como una limitación o un abandono de la jurisprudencia establecida en la sentencia de 27 de septiembre de 2017, Nintendo (C-24/16 y C-25/16[, EU:C:2016:724]), y si, en el caso de una demanda referida únicamente a infracciones cometidas en Alemania en relación con un dibujo o modelo comunitario, solo debe atenderse al Derecho alemán en virtud del artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II. Esto sería contrario a la finalidad de dicho Reglamento de aplicar el mismo Derecho sustantivo en toda la Unión con independencia del tribunal competente, a fin de unificar el Derecho internacional privado en materia de infracciones. La interpretación de la demandante tendría como consecuencia que, en caso de una demanda referida a toda la Unión, habría de aplicarse un Derecho sustantivo diferente que en el caso de una demanda limitada a un solo Estado miembro, aunque en ambos casos la demanda se refiriese a actos y perjuicios idénticos. En consecuencia, lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II aboga más bien a favor de aplicar a las pretensiones formuladas el Derecho italiano, con arreglo a los artículos 89, apartado 1, letra d), y 88, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 en relación con el artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II, ya que la demandada, establecida en Italia, suministra desde allí los productos impugnados a Alemania.

[*omissis*]

DOCUMENTO DE TRABAJO