

**Causa C-421/20**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

8 settembre 2020

**Giudice del rinvio:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land,  
Düsseldorf, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

31 agosto 2020

**Ricorrente in appello:**

Acacia Srl

**Resistente in appello:**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW)

---

[OMISSIS]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (TRIBUNALE SUPERIORE  
DEL LAND, DÜSSELDORF, GERMANIA)**

**Ordinanza**

Nella controversia

ACACIA S.R.L., [OMISSIS]

[OMISSIS], Italia,

resistente in primo grado e ricorrente in appello,

[OMISSIS]

c o n t r o

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft [OMISSIS], Monaco di Baviera,

ricorrente in primo grado e resistente in appello,

[OMISSIS]

**[Or. 2]** la XX Sezione civile dell'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) [OMISSIS], in esito all'audizione delle parti, in data 31 agosto 2020,

c o s ì p r o v v e d e:

I.

Il procedimento è sospeso.

II.

L'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'articolo 82, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (regolamento sui disegni e modelli comunitari; in prosieguo: il «RDMC»):

1. Se il giudice nazionale della contraffazione, adito quale giurisdizione internazionale del *locus commissi delicti* ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 5, del RDMC, possa applicare, in caso di contraffazione di disegni e modelli comunitari, la normativa nazionale dello Stato membro sede del giudice medesimo (*lex fori*) alle conseguenti azioni con riguardo al territorio del proprio Stato membro.
2. In caso di risposta negativa alla prima questione: se il «luogo della contraffazione iniziale» ai sensi della sentenza della Corte nelle cause C-24/16 e C-25/16 (Nintendo/BigBen) ai fini della determinazione della legge applicabile alle azioni conseguenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (in prosieguo: il «regolamento Roma II») possa essere parimenti individuato nello Stato membro **[Or. 3]** di residenza dei consumatori destinatari di un annuncio pubblicitario su Internet nel quale vengano commercializzati prodotti costituenti contraffazione di un disegno o modello ai sensi dell'articolo 19 del RDMC, laddove vengano contestati soltanto l'offerta e la commercializzazione nello Stato membro medesimo, anche nel caso in cui la promozione su Internet alla base dell'offerta e della commercializzazione abbia avuto inizio in un altro Stato membro.

## M o t i v a z i o n e

## A)

- 1 La ricorrente in primo grado (in prosiegua: la “ricorrente”) è un fabbricante di automobili ed è, *inter alia*, titolare del disegno o modello comunitario n. 001598277-0002, depositato e registrato in data 5 agosto 2009 e pubblicato il 14 gennaio 2010 (in prosiegua: il «disegno o modello dedotto in giudizio»).

La resistente in primo grado (in prosiegua: la “resistente”), è un’impresa italiana produttrice di cerchi per autoveicoli in Italia che distribuisce in tutta l’Unione Europea. In Germania, essi sono commercializzati con la denominazione di «WSP Italy», incluso il modello «Neptune GT».

- 2 La ricorrente ritiene che la distribuzione dei cerchi in Germania da parte della resistente costituisca violazione del proprio disegno o modello dedotto in giudizio, mentre la resistente invoca la clausola di riparazione di cui all’articolo 110 del RDMC.
- 3 In accoglimento della domanda della ricorrente, il Tribunale del Land condannava la resistente – limitatamente al territorio della Repubblica federale tedesca – a desistere dalla propria condotta, a fornire informazioni, ad esibire i documenti e a consegnare i prodotti a fini di distruzione, nonché al risarcimento dei danni. Detto giudice fondava la propria competenza giurisdizionale internazionale sull’articolo 82, paragrafo 5, del RDMC, dichiarava che la resistente aveva violato il disegno o modello dedotto in giudizio e applicava la legge tedesca alle conseguenti azioni (volte al risarcimento del danno, all’ottenimento di informazioni, all’esibizione di dati contabili, [Or. 4] all’esibizione di documenti e alla consegna a fini di distruzione) in base all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II.
- 4 Avverso detta condanna la resistente ha interposto appello, insistendo, in particolare, sull’applicabilità della disposizione dell’articolo 110 del RDMC, nonché della legge italiana alle azioni conseguente fatte valere dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II.

*Sulle questioni pregiudiziali*

- 5 La decisione della controversia dipende dalle questioni pregiudiziali. A tal fine è determinante acclarare se i diritti conseguenti fatti valere dalla ricorrente debbano essere valutati in base alla legge tedesca ovvero italiana. Questo Collegio ritiene che il giudice adito sia munito di competenza giurisdizionale internazionale in forza dell’articolo 82, paragrafo 5, del RDMC, che la resistente abbia contraffatto il disegno o modello dedotto in giudizio e non possa invocare la disposizione dell’articolo 110 del RDMC, non ricorrendo le condizioni indicate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella propria sentenza del 20 dicembre 2017 (C-397/16 e C-435/16). In base alla legge tedesca, sussiste anche il diritto al

risarcimento del danno, ad ottenere informazioni, alla presentazione di dati contabili, all'esibizione di documenti e alla consegna a fini di distruzione, come dedotto dalla ricorrente. La resistente ha, invece, presentato un parere giuridico italiano secondo il quale, per diritto italiano, non spetta alla ricorrente il diritto ad ottenere la presentazione di dati contabili e l'esibizione di documenti (non contemplati dalla direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e pertanto non armonizzati). La sentenza di primo grado dovrebbe essere quindi eventualmente riformata, qualora alle azioni conseguenti dovesse applicarsi la legge italiana.

- 6 La ricorrente ritiene che l'applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II sia esclusivamente limitata al caso in cui gli atti di contraffazione siano contestati in diversi Stati membri. Solo in tale ipotesi – come nella sentenza della Corte «Nintendo/Big Ben» (C-24/16 e C-25/16) – sorgerebbe la questione di quale sia la legge applicabile. Secondo la ricorrente, tale tesi troverebbe conferma nella sentenza della Corte del 5 settembre 2019 (C-172/18 «AMS Neve»). [Or. 5] Qualora all'autore della violazione non vengano contestati atti di contraffazione in diversi Stati membri, bensì unicamente in uno Stato – nella specie: in Germania – non sarebbe ragionevole collegare la giurisdizione di cui all'articolo 82, paragrafo 5, del RDMC a una normativa sostanziale non coincidente con la *lex fori* del giudice della contraffazione. Nel caso di specie, nel quale sarebbero contestati solo l'offerta, la commercializzazione e l'importazione dei cerchi in Germania da parte della resistente, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato in cui sia stata commessa la violazione e non quella del luogo in cui sia stato compiuto l'atto iniziale della violazione all'origine della condotta contestata – nella specie: produzione di cerchi e relativa offerta in diversi Stati membri. Di conseguenza, alle azioni conseguenti sarebbe applicabile la legge tedesca.
- 7 È tuttavia dubbio se con la sentenza del 5 settembre 2019 (C-172/18, AMS Neve) la Corte abbia inteso discostarsi dalla precedente sentenza del 27 settembre 2017 (C-24/16 e C-25/16, «Nintendo/Big Ben») ovvero limitarne gli effetti e se, nel caso di domanda fondata su un disegno o modello comunitario ed avente ad oggetto esclusivamente atti di contraffazione commessi in Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, debba essere ritenuta applicabile unicamente la legge tedesca. Ciò risulterebbe contrario alla ratio del regolamento Roma II, volto ad applicare, ai fini dell'unificazione del diritto internazionale privato, la stessa normativa sostanziale ai fatti illeciti in tutta l'Unione indipendentemente dal foro. Secondo la tesi giuridica dedotta dalla ricorrente, in caso di azione estesa a tutta l'Unione troverebbe applicazione una normativa sostanziale distinta da quella applicabile nel caso di azione limitata ad un solo Stato membro, sebbene la domanda abbia sempre ad oggetto lo stesso atto e lo stesso danno. Pertanto, la norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II deporrebbe piuttosto a favore dell'applicazione della legge italiana ai diritti conseguenti fatti valere ex articolo 89, paragrafo 1, lettera d), e ex articolo 88, paragrafo 2, del RDMC in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, considerato che è dall'Italia che la resistente, ivi stabilita, fornisce i prodotti contestati in Germania.

[OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO