



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 1° marzo 2017¹

Cause riunite C-24/16 e C-25/16

**Nintendo Co. Ltd
contro
BigBen Interactive GmbH,
BigBen Interactive SA**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Protezione dei disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Legge applicabile – Portata territoriale delle decisioni aventi ad oggetto domande accessorie a un'azione per contraffazione – Nozioni di “altre sanzioni” e di “atti di riproduzione a fini (...) di citazione”»

1. Il caso attualmente sottoposto alla Corte rappresenta l'occasione, per quest'ultima, di determinare la portata territoriale di una decisione adottata da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro nei confronti di due convenuti litisconsorti stabiliti in due differenti Stati membri e avente ad oggetto domande accessorie a un'azione per contraffazione promossa dinanzi a tale autorità giurisdizionale.
2. Si domanda altresì alla Corte se la nozione di «altre sanzioni», ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari², sia riferibile a domande accessorie a un'azione per contraffazione aventi ad oggetto segnatamente la consegna di documenti contabili, la concessione di un risarcimento, il rimborso delle spese legali, la distruzione dei prodotti contraffatti, il richiamo di detti prodotti nonché la pubblicazione della sentenza. Il giudice del rinvio intende accertare pure i criteri da prendere in considerazione al fine di individuare la legge applicabile a tali domande.
3. Infine, la Corte sarà chiamata a precisare se la nozione di «atti di riproduzione a fini (...) di citazione» ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento in parola includa l'utilizzo, da parte di un terzo, dell'immagine dei prodotti che incorporano disegni e modelli comunitari protetti ai fini della commercializzazione di suoi prodotti.
4. Nelle presenti conclusioni, indicherò le ragioni per le quali ritengo che l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale³, debba essere interpretato nel senso che decisioni adottate da un giudice nazionale in risposta a domande accessorie

¹ Lingua originale: il francese.

² GU 2002, L 3, pag. 1.

³ GU 2001, L 12, pag. 1.

a un'azione per contraffazione nei confronti di due convenuti litisconsorti stabiliti in due differenti Stati membri, per il risarcimento del danno, la distruzione o il richiamo dei prodotti contraffatti, il rimborso delle spese legali o, ancora, la pubblicazione della sentenza, hanno efficacia giuridica nell'intero territorio dell'Unione europea.

5. Successivamente, spiegherò perché, a mio avviso, l'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «altre sanzioni» rinvia a domande di distruzione dei prodotti contraffatti, di richiamo di detti prodotti nonché di pubblicazione della sentenza, mentre non copre domande relative al risarcimento del danno, al conseguimento di informazioni sui conti dell'impresa e al rimborso delle spese legali.

6. Proporrò, altresì, alla Corte di dichiarare che la summenzionata disposizione e l'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 extracontrattuali⁴, devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile a domande accessorie a un'azione per contraffazione relative alla distruzione dei prodotti contraffatti, al richiamo di detti prodotti, alla pubblicazione della sentenza, al risarcimento del danno, al conseguimento di informazioni sui conti dell'impresa nonché al rimborso delle spese legali è quella del territorio dello Stato membro in cui l'evento all'origine dell'affermata contraffazione è avvenuto o rischia di avvenire. *Nel caso di specie*, l'evento all'origine dell'affermata contraffazione è la fabbricazione dei prodotti contraffatti.

7. Infine, illustrerò le ragioni per le quali ritengo che l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «atti di riproduzione a fini (...) di citazione» include l'utilizzo, da parte di un terzo, dell'immagine dei prodotti che incorporano disegni e modelli comunitari protetti ai fini della commercializzazione di suoi prodotti. Spetta al giudice nazionale verificare che tale atto di riproduzione sia compatibile con la corretta prassi commerciale, non pregiudichi indebitamente l'utilizzazione normale di detti disegni o modelli e comporti l'indicazione della fonte.

I – Contesto normativo

A – Regolamento n. 44/2001

8. Il regolamento n. 44/2001 ha lo scopo di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale al fine di identificare la competenza giurisdizionale di ogni Stato membro e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri siano riconosciute ed eseguite in modo rapido.

9. L'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che, «[s]alve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

10. Ai sensi dell'articolo 6, punto 1, di detto regolamento, «[la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro] può inoltre essere convenuta[,] in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».

⁴ GU 2007, L 199, pag. 40; in prosieguo: il «regolamento Roma II».

B – Regolamento n. 6/2002

11. Il regolamento n. 6/2002 ha lo scopo di assicurare una protezione uniforme dei disegni e modelli comunitari nel territorio dell'Unione nonché di garantire l'esercizio dei diritti da essi conferiti.

12. Ai sensi del considerando 22 di tale regolamento, «[c]ompete alla legge nazionale garantire l'esercizio di questi diritti ed occorre dunque disporre alcuni meccanismi sanzionatori uniformi in tutti gli Stati membri. Tali sanzioni dovrebbero permettere d'inibire dovunque gli atti di contraffazione, indipendentemente dall'organo giurisdizionale adito».

13. L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento in esame enuncia che «[i]l disegno o modello comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità della Comunità. Non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia né di una decisione di nullità, né può esserne vietata l'utilizzazione, se non per la totalità della Comunità. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento».

14. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002:

«Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è [incorporato] o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti».

15. L'articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento introduce talune limitazioni ai diritti conferiti dal disegno o modello comunitario, prevedendo quando segue:

«I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non possono venir esercitati in caso di:

- a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
- b) atti compiuti a fini di sperimentazione;
- c) atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e comportino l'indicazione della fonte».

16. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, di detto regolamento:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai procedimenti concernenti disegni o modelli comunitari ed alle domande di disegni o modelli comunitari registrati, nonché ai procedimenti relativi alle azioni promosse sulla base di disegni o modelli comunitari e disegni o modelli nazionali che godono di cumulo di protezione, si applica la convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968⁵».

⁵ GU 1972, L 299, pag. 32.

17. L'articolo 82, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 6/2002 dispone:

«1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle [di detta convenzione] applicabili in forza dell'articolo 79, i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali di cui all'articolo 81 si propongono dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

(...)

5. I procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 81, lettere a) e d) possono parimenti essere avviat[i] dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso».

18. L'articolo 83 del medesimo regolamento così recita:

«1. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari competente a norma dell'articolo 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4 può pronunciarsi in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di qualsiasi Stato membro.

2. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari competent[e] a norma dell'articolo 82, paragrafo 5 può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio dello Stato membro in cui tale tribunale è situato».

19. L'articolo 88, paragrafo 2, di detto regolamento è così formulato:

«Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica la propria legge nazionale, compreso il proprio diritto internazionale privato».

20. Ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002:

«1. Se nell'ambito di un'azione per contraffazione o relativa a una minaccia di contraffazione un tribunale dei disegni e modelli comunitari accerta che il convenuto ha contraffatto o minacciato di contraffare il disegno o modello comunitario, emette nei suoi confronti, a meno che non vi si oppongano motivi particolari, le seguenti ordinanze:

- a) un'ordinanza con cui gli si vieta di continuare gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione;
- b) un'ordinanza di sequestro dei prodotti in questione;
- c) un'ordinanza di sequestro di materiali ed attrezzi prevalentemente utilizzati per fabbricare i prodotti in contraffazione, qualora il loro proprietario fosse a conoscenza dei fini cui mirava il loro impiego ovvero tali fini risultassero ovvi date le circostanze;
- d) qualsiasi ordinanza che imponga altre sanzioni commisurate alle circostanze, disposte dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato».

C – Regolamento Roma II

21. Il regolamento Roma II ha lo scopo di promuovere la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale per quanto concerne le obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale, in seguito alla violazione di un diritto. Tale regolamento si applica appunto in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

22. Il suo articolo 8, paragrafi 1 e 2, così dispone:

«1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta.

2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario».

II – Fatti

23. La Nintendo Co. Ltd, impresa giapponese che commercializza la console per videogiochi Wii⁶, è titolare di vari disegni e modelli comunitari relativi ad accessori quali i «Nunchuks», i «Balance Boards» e i telecomandi.

24. La BigBen Interactive SA (in prosieguo: la «BigBen Francia»), divenuta leader europeo nella progettazione e distribuzione di accessori di videogiochi per smartphone e tablet, possiede varie filiali in Europa in differenti Stati membri. Detta impresa produce gli stessi accessori summenzionati, compatibili con la console per videogiochi Wii, da essa venduti a diversi acquirenti in Belgio, Francia, Lussemburgo e alla sua filiale tedesca, BigBen Interactive GmbH (in prosieguo: la «BigBen Germania»), la quale opera sui mercati tedesco e austriaco.

25. La Nintendo ritiene che tali prodotti così immessi sul mercato europeo violino i disegni e modelli comunitari da essa registrati. Perciò chiede all'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania) di far cessare la fabbricazione dei prodotti considerati controversi, così come la loro importazione ed esportazione, nonché di vietare la riproduzione, o comunque l'utilizzo, dell'immagine dei prodotti che incorporano i disegni e modelli comunitari protetti. Con le proprie domande accessorie, la Nintendo chiede alla BigBen Francia e alla BigBen Germania la consegna di documenti contabili, un risarcimento, il rimborso delle spese legali, la pubblicazione della sentenza nonché la distruzione e il richiamo di tutti i prodotti oggetto della controversia.

26. In primo grado il Landgericht Düsseldorf (tribunale regionale di Düsseldorf, Germania), nelle ordinanze da esso pronunciate, ha riconosciuto la violazione dei disegni e modelli comunitari della Nintendo da parte della BigBen Francia e della BigBen Germania e dunque ha inibito a queste ultime di utilizzarli. Tuttavia, il medesimo tribunale non ha inibito l'utilizzo delle immagini dei prodotti corrispondenti a tali disegni su siti Internet.

⁶ «Wii» è un marchio dell'Unione europea registrato dalla Nintendo.

III – Questioni pregiudiziali

27. L'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunale regionale superiore di Düsseldorf), nutrendo dubbi in ordine all'interpretazione che occorre dare al diritto dell'Unione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se, nell'ambito di un'azione giudiziaria per la rivendicazione di diritti conferiti da un disegno o modello comunitario, un giudice di uno Stato membro, la cui competenza nei confronti di un convenuto derivi unicamente dall'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, in quanto tale convenuto, avente sede in un altro Stato membro, ha fornito al convenuto avente sede nello Stato membro interessato prodotti che potrebbero risultare contraffatti, possa adottare nei confronti del primo convenuto provvedimenti validi a livello di Unione e non limitati ai rapporti di fornitura su cui è fondata la competenza.
- 2) Se il regolamento n. 6/2002, in particolare il suo articolo 20, paragrafo 1, lettera c), debba essere interpretato nel senso che un terzo può riprodurre a fini commerciali un disegno o modello comunitario allorché intende commercializzare accessori destinati a prodotti – corrispondenti al disegno o modello comunitario – del titolare. In caso di risposta affermativa, quali criteri si applichino a tal fine.
- 3) Come si debba individuare il luogo “in cui è stata commessa la violazione”, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, qualora l'autore della violazione
 - a) offra i prodotti contraffatti su un sito Internet e tale sito si rivolga (anche) a Stati membri diversi da quello in cui lo stesso autore della violazione ha sede,
 - b) faccia trasportare i prodotti contraffatti in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede.

Se l'articolo 15, lettere a) e g), del suddetto regolamento debba essere interpretato nel senso che la legge così determinata si applica anche agli atti di altre persone che abbiano partecipato alla violazione».

IV – Analisi

A – Sulla prima questione pregiudiziale

28. Con la prima questione, il giudice del rinvio intende, in sostanza, sapere se l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, debba essere interpretato nel senso che decisioni adottate da un giudice nazionale in risposta a domande accessorie a un'azione per contraffazione identiche, per il risarcimento del danno, la distruzione o il richiamo dei prodotti contraffatti, il rimborso delle spese legali o, ancora, la pubblicazione della sentenza nei confronti di due convenuti litisconsorti stabiliti in due differenti Stati membri, hanno efficacia giuridica nell'intero territorio dell'Unione.

29. In via preliminare, occorre precisare che la competenza del giudice tedesco nel procedimento principale non è contestata da nessuna delle parti della controversia. Del resto, per quanto attiene a tale punto, il giudice del rinvio chiede espressamente alla Corte di non pronunciarsi sulla sua competenza ad adottare le ordinanze di risposta alle domande accessorie nei confronti dei convenuti

litisconsorti⁷. Non ritengo quindi utile pronunciarmi né sulla competenza del giudice del rinvio né sulla sussistenza di una connessione tra le domande accessorie rivolte dalla ricorrente ai convenuti litisconsorti. In ogni caso, spetta a detto giudice valutare il rischio di soluzioni incompatibili se le domande fossero decise separatamente, ai sensi dell'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001⁸.

30. Il giudice del rinvio intende dunque accertare la portata delle ordinanze che sarà chiamato ad adottare e, più precisamente, se le misure applicate in attuazione del divieto di contraffazione, ossia [quelle richieste con] le domande accessorie alle domande principali, abbiano efficacia nell'intero territorio dell'Unione.

31. Occorre rilevare che la portata territoriale di un divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94⁹, risulta determinata tanto dalla competenza territoriale del tribunale dei marchi comunitari che emette tale divieto, quanto dall'estensione territoriale del diritto esclusivo del titolare di un marchio dell'Unione europea pregiudicato dalla contraffazione o dalla minaccia di contraffazione – estensione che è quella risultante dal medesimo regolamento¹⁰. Così, nel contesto del marchio dell'Unione europea, la Corte ha già dichiarato che il divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione deve estendersi all'insieme del territorio dell'Unione¹¹.

32. Peraltro, com'è stato ricordato dalla Corte – sempre in un procedimento riguardante il marchio dell'Unione europea – il divieto di prosecuzione di atti di contraffazione e gli obblighi connessi che ne derivano devono essere considerati un tutt'uno, tale che, in assenza di misure coercitive, che devono essere adottate dai tribunali al fine di garantire il rispetto della decisione di divieto di contraffazione pronunciata dal tribunale adito, un siffatto divieto sarebbe privo di ogni effetto dissuasivo¹². Di conseguenza, sarebbe ingiustificato trattare le domande accessorie diversamente dalle domande principali.

33. Nel caso di specie, non vedo alcuna ragione, per quanto concerne la protezione dei disegni o modelli comunitari, per non applicare la giurisprudenza summenzionata. Ricordo, infatti, che, come il marchio dell'Unione europea, il disegno o modello comunitario ha carattere unitario, fruisce di una protezione uniforme, esattamente come i diritti esclusivi conferitigli, e produce i medesimi effetti nell'intero territorio dell'Unione, contribuendo, così, a realizzare gli obiettivi perseguiti dai Trattati¹³.

34. Inoltre, la protezione uniforme, in tutto il territorio dell'Unione, dei disegni o modelli comunitari dagli atti di contraffazione sarebbe pregiudicata se le misure prese al fine di attuare concretamente tale protezione fossero prive di effetto nell'insieme di detto territorio e si limitassero al territorio in cui ha sede l'autorità giurisdizionale che le ha adottate¹⁴. I titolari dei disegni o modelli comunitari sarebbero costretti a promuovere un'azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente di ogni Stato membro, il che non soltanto comporterebbe il rischio che siano pronunciate decisioni ineguali, ma rappresenterebbe inoltre un costo non trascurabile per il singolo.

7 V. punto 8 della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-24/16 nella lingua processuale.

8 V. sentenze del 1° dicembre 2011, Painer (C-145/10, EU:C:2011:798, punto 83), e del 12 luglio 2012, Solvay (C-616/10, EU:C:2012:445, punto 23).

9 Regolamento del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

10 V. sentenza del 12 aprile 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punto 33; in prosieguo: la «sentenza DHL Express France»).

11 V. sentenza DHL Express France (punto 44).

12 V. sentenze del 14 dicembre 2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789, punto 60), e DHL Express France (punto 57).

13 V. considerando 1 del regolamento n. 6/2002.

14 V., in tal senso, sentenza DHL Express France (punto 54).

35. Tale soluzione è, del resto, perfettamente adeguata a uno degli obiettivi della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ossia facilitare l'accesso alla giustizia attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie¹⁵.

36. In proposito, ricordo che, per quanto attiene al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni dei tribunali, conformemente alle disposizioni del capo III del regolamento n. 44/2001, e affinché la decisione di divieto abbia effetto nel territorio di tutti gli Stati membri dell'Unione, ogni Stato membro deve riconoscere e far eseguire dette decisioni secondo le norme e le modalità previste dal suo diritto interno¹⁶.

37. Nel caso in cui una misura, coercitiva o meno, adottata da un'autorità giurisdizionale nazionale di uno Stato membro non sia prevista nel diritto nazionale di un altro Stato membro, quest'ultimo, ai fini dell'esecuzione della decisione del giudice del primo Stato membro, deve far ricorso alle pertinenti disposizioni del proprio diritto nazionale idonee a garantire in forma equivalente il rispetto del divieto di cui trattasi. Compete, infatti, al legislatore nazionale adottare i provvedimenti idonei a garantire l'esercizio dei diritti conferiti dai disegni e modelli comunitari¹⁷.

38. Di conseguenza, considerati tali elementi, ritengo che l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, debba essere interpretato nel senso che decisioni adottate da un giudice nazionale in risposta a domande accessorie a un'azione per contraffazione nei confronti di due convenuti litisconsorti stabiliti in due differenti Stati membri, per il risarcimento del danno, la distruzione o il richiamo dei prodotti contraffatti, il rimborso delle spese legali o, ancora, la pubblicazione della sentenza, hanno efficacia giuridica nell'intero territorio dell'Unione.

B – Sulla terza questione pregiudiziale

39. Con la terza questione, il giudice del rinvio domanda chiarimenti sulla legge applicabile alle domande accessorie formulate dalla ricorrente. Sebbene detto giudice muova dalla premessa secondo la quale il regolamento Roma II è applicabile a tali domande, ritengo che occorra, tuttavia, prima esaminare la natura di queste ultime per poter, poi, individuare la legge loro applicabile. Del resto, tale punto è stato sollevato, all'udienza, in particolare nei quesiti posti dal giudice relatore. Nelle risposte da esse fornite all'udienza, le parti del procedimento principale sembrano ritenere che, per quanto concerne le summenzionate domande, l'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 trovi applicazione e rinvii al regolamento Roma II.

40. Propongo, pertanto, di riformulare la questione sollevata dal giudice del rinvio nel modo seguente. Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «altre sanzioni» rinvia a domande di consegna di documenti contabili, di concessione di un risarcimento, di rimborso delle spese legali, di distruzione dei prodotti contraffatti, di richiamo di detti prodotti nonché di pubblicazione della sentenza, cosicché la legge applicabile a tali domande è quella dello Stato membro nel quale gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione sono stati commessi. In caso di risposta affermativa alla questione, il giudice del rinvio si chiede quali siano i criteri da prendere in considerazione per individuare il luogo nel quale è stato commesso l'atto di contraffazione o la minaccia di contraffazione.

¹⁵ V. articolo 67, paragrafo 4, TFUE.

¹⁶ V. sentenza del 16 luglio 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, punto 40).

¹⁷ V. considerando 22 del regolamento n. 6/2002.

41. *La questione se le misure di cui trattasi possano essere qualificate come «altre sanzioni» ai sensi della summenzionata disposizione è essenziale in quanto, se tale qualificazione non è possibile, altre norme sulla legge applicabile disciplineranno le domande accessorie formulate dalla ricorrente. Infatti, mentre l'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 stabilisce che alle altre sanzioni si applica la legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato, l'articolo 88, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede, per parte sua, che «[p]er tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione [di detto regolamento], il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica la propria legge nazionale, compreso il proprio diritto internazionale privato».*

42. *Occorre, pertanto, precisare la nozione di «altre sanzioni» ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento in esame, per poi poter stabilire quale sia la legge applicabile alle domande accessorie formulate dalla ricorrente.*

1. Sulla nozione di «altre sanzioni»

43. *Il regolamento n. 6/2002 non fornisce alcuna definizione né alcuna precisazione sulla nozione di «altre sanzioni». Il suo articolo 89, paragrafo 1, si limita a prevedere sanzioni che potrebbero essere qualificate come armonizzate, in quanto gli Stati membri hanno l'obbligo di prevederle nel proprio ordinamento giuridico interno. Ciò vale per una misura con cui si vieti al convenuto di continuare gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, o che disponga il sequestro dei prodotti in contraffazione o di materiali ed attrezzi prevalentemente utilizzati per fabbricare i prodotti in contraffazione. Dal considerando 22 del regolamento in esame risulta chiaramente che tali misure sono destinate a permettere d'inibire dovunque gli atti di contraffazione, indipendentemente dall'organo giurisdizionale adito¹⁸.*

44. *Mi sembra, pertanto, che le «altre sanzioni» debbano essere interpretate in senso più ampio e non includere unicamente le sanzioni che consentono di porre fine agli atti di contraffazione. Infatti, la sanzione, a mio parere, non deve unicamente interrompere l'atto di contraffazione, ma altresì garantire il rispetto e l'esecuzione effettivi di un diritto, nel caso di specie quello del titolare del disegno o modello comunitario. Le misure idonee ad assicurare tale rispetto e tale esecuzione effettivi possono assumere la forma, per esempio, di una penalità di mora o, ancora, di una confisca di tutti o di parte degli introiti procurati dalla contraffazione.*

45. *Riguardo alle domande accessorie formulate dalla ricorrente, rilevo che la natura di talune di esse è già stata individuata dalla Corte. Per esempio, la domanda di distruzione dei prodotti contraffatti fa parte delle «altre sanzioni», conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002¹⁹.*

46. *Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno, la Corte, discostandosi in ciò dall'analisi dell'avvocato generale Wathelet, ha dichiarato che il risarcimento non costituiva una sanzione ai sensi di tale disposizione. La Corte ne ha pertanto tratto la conclusione che, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento summenzionato, la legge applicabile alla domanda era il diritto nazionale del tribunale dei disegni e modelli comunitari adito, compreso il suo diritto internazionale privato²⁰.*

18 V., in proposito, conclusioni dell'avvocato generale Wathelet nella causa H. Gautzsch Großhandel (C-479/12, EU:C:2013:537), la cui opinione condivido pienamente.

19 V. sentenza del 13 febbraio 2014, H. Gautzsch Großhandel (C-479/12,, EU:C:2014:75, punto 52; in prosieguo: la «sentenza H. Gautzsch Großhandel»).

20 V. sentenza H. Gautzsch Großhandel (punto 53).

47. Per quanto attiene alla domanda di informazioni sui conti, sebbene non sia stata chiamata precisamente a dichiarare se detta domanda faccia parte delle «altre sanzioni» ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento summenzionato, rilevo che, nella sentenza H. Gautzsch Großhandel, la Corte ha dichiarato che il conseguimento di informazioni sulle attività di un'impresa non costituiva un'«altra sanzione» ai sensi di tale disposizione²¹. A mio avviso, le informazioni sulle attività dell'impresa, la quale del resto ha una vocazione economica, includono anche le informazioni sui documenti contabili della stessa impresa. Pertanto, mi sembra coerente ritenere che la legge applicabile a una domanda di informazioni sui conti di un'impresa sia, conformemente alla summenzionata giurisprudenza e all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, il diritto nazionale del tribunale dei disegni e modelli comunitari adito, compreso il suo diritto internazionale privato.

48. Per quanto concerne la domanda relativa al richiamo dei prodotti, essa sembra avvicinarsi a una domanda di sequestro dei prodotti, espressamente contemplata all'articolo 89, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di cui trattasi. Il richiamo dei prodotti può essere definito come una misura volta ad impedire, successivamente alla distribuzione, il consumo o l'utilizzazione di un prodotto da parte del consumatore e/o a informarlo del pericolo che eventualmente corre qualora abbia già consumato il prodotto²², mentre il sequestro dei prodotti è una misura che impedisce la commercializzazione di una merce. Sebbene le due misure non si collochino dunque allo stesso livello del circuito economico, resta il fatto che hanno efficacia vincolante e che mirano, entrambe, a garantire il rispetto e l'esecuzione effettivi del diritto di proprietà intellettuale dedotto assicurandosi che nessuno o pochi prodotti contraffatti continueranno a circolare sul mercato. Pertanto, sono dell'avviso che una domanda di richiamo dei prodotti debba essere considerata una delle «altre sanzioni» di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento summenzionato.

49. *Riguardo alla domanda di pubblicazione della sentenza, domanda che, del resto, è regolarmente proposta nel tipo di controversia di cui trattasi, ritengo che costituisca anch'essa una sanzione ai sensi della disposizione in esame. Infatti, si tratta di una misura coercitiva, che obbliga l'autore della contraffazione a pubblicare, a proprie spese, la sentenza in Internet o, ancora, sui giornali al fine di far cessare lo sfruttamento della contraffazione.*

50. *Infine, riguardo alla domanda di rimborso delle spese legali, essa ha ad oggetto spese sostenute nel contesto di un procedimento e non può essere annoverata fra le «altre sanzioni» ai sensi della disposizione di cui trattasi.*

51. *Di conseguenza, ritengo che l'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «altre sanzioni» rinvia a domande di distruzione dei prodotti contraffatti, di richiamo di detti prodotti nonché di pubblicazione della sentenza. Per contro, non rientrano in tale nozione domande relative al risarcimento del danno, al conseguimento di informazioni sui conti dell'impresa e al rimborso delle spese legali.*

52. Ho precisato la nozione di «altre sanzioni» ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002. Procedo ora a individuare la legge applicabile alle differenti domande accessorie formulate dalla Nintendo nel procedimento principale.

21 V. sentenza H. Gautzsch Großhandel (punto 53).

22 V. sito Internet della Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi, Francia), al seguente indirizzo: <http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite/rappels-produits>.

2. Sulla legge applicabile alle domande accessorie

53. Il regolamento Roma II sulla legge applicabile stabilisce, all'articolo 8, paragrafo 2, che, «[i]n caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario». Una lettura a contrario di tale disposizione indica chiaramente che, se la «questione» è disciplinata da uno specifico strumento comunitario, è quest'ultimo, all'occorrenza, a determinare la legge applicabile. Quindi, nel caso di specie, occorre fare riferimento, in primo luogo, al regolamento n. 6/2002 al fine di individuare la legge applicabile alle domande accessorie formulate dalla Nintendo.

54. In proposito, l'articolo 88 del regolamento in parola, rubricato «Diritto applicabile», rinvia a sua volta alle specifiche disposizioni del medesimo regolamento, poiché, al paragrafo 1, enuncia che «[i] tribunali dei disegni e modelli comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento». Orbene, per quanto concerne le domande accessorie della Nintendo, ho rilevato che talune devono essere qualificate come «altre sanzioni» ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, mentre altre rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, paragrafo 2, di quest'ultimo.

55. Per quanto attiene alle domande rientranti nelle previsioni dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, la nozione di «Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione», per quanto di mia conoscenza, non è mai stata interpretata dalla Corte nel contesto di una controversia vertente sui disegni o modelli comunitari. Tuttavia, la Corte ha avuto occasione di precisare la stessa nozione nel contesto di controversie aventi ad oggetto il marchio dell'Unione europea e relative alla competenza giurisdizionale²³.

56. Al pari della Commissione, ritengo che tale giurisprudenza debba trovare applicazione nel caso in esame. Infatti, nella sentenza *Coty Germany*, la Corte ha dichiarato che la nozione di territorio «dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso» ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 è una nozione autonoma del diritto dell'Unione²⁴. Orbene, l'impiego in forma quasi identica²⁵ delle stesse parole all'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, la circostanza che quest'ultimo regolamento disciplini l'estensione della tutela di un diritto che rientra nell'ambito della proprietà intellettuale e la circostanza che, come nel caso del marchio dell'Unione europea, tale protezione abbia carattere unitario e produca effetti nell'intero territorio dell'Unione militano a favore di un'interpretazione della nozione che compare nel regolamento n. 6/2002 identica a quella della nozione che compare nel regolamento n. 40/94.

57. *In proposito, nella sentenza Coty Germany*, la Corte ha dichiarato che «la nozione di territorio “dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso” suggerisce (...) che tale criterio di collegamento faccia riferimento a un comportamento attivo dell'autore di tale contraffazione. Pertanto, il criterio di collegamento previsto da tale disposizione si riferisce al territorio dello Stato membro in cui il fatto all'origine dell'affermata contraffazione è avvenuto o rischia di avvenire, e non al territorio dello Stato membro in cui detta contraffazione produce i propri effetti»²⁶.

23 V. sentenza del 5 giugno 2014, *Coty Germany* (C-360/12, EU:C:2014:1318; in prosieguo: la «sentenza *Coty Germany*»).

24 V. punto 31 della sentenza *Coty Germany*.

25 Così nella versione in lingua francese, che all'articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 utilizza l'espressione «État membre sur le territoire duquel», mentre all'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 ricorre a «État membre dans lequel». Nella versione in lingua tedesca di tali regolamenti, la formulazione dei passaggi succitati è identica, poiché tutt'e due le disposizioni utilizzano le parole «Mitgliedstaat (...), in dem». [Identica è la formulazione delle due disposizioni anche in italiano («Stato membro in cui»), ndT].

26 Punto 34 della sentenza *Coty Germany*.

58. Quindi, è il luogo del comportamento attivo dell'autore che deve essere preso in considerazione ai fini della determinazione della legge applicabile alle domande accessorie formulate dalla Nintendo e rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 6/2002. Nel caso di specie, potrebbe insorgere una difficoltà in ordine all'individuazione del comportamento attivo in quanto vari Stati membri sono interessati dagli atti di contraffazione. Tuttavia, considero che l'evento all'origine della contraffazione sia unico e, nel caso di specie, si collochi nel territorio di un solo Stato membro, ossia in Francia. Ricordo, infatti, che i prodotti di cui trattasi nella presente causa sono stati fabbricati in Francia. In assenza di una siffatta fabbricazione, è evidente che l'atto di contraffazione molto semplicemente non sarebbe esistito, i prodotti non sarebbero mai stati venduti sui mercati dei differenti Stati membri.

59. Pertanto, ritengo che, riguardo alle domande accessorie formulate dalla Nintendo rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la legge applicabile sia la legge francese.

60. Per quanto concerne le altre domande accessorie, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, paragrafo 2, del medesimo regolamento, va ricordato che quest'ultimo rinvia al diritto nazionale del tribunale dei disegni e modelli comunitari adito, compreso il suo diritto internazionale privato. Orbene, come osservano le parti del procedimento principale, il diritto internazionale privato, in materia di obbligazioni extracontrattuali che derivano da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, è unificato dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II. Dunque, a mio avviso, alle domande di cui trattasi dev'essere applicata tale disposizione.

61. Detta disposizione, ebbene, enuncia che la legge applicabile è quella «del paese in cui è stata commessa la violazione [del diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario]». Tale nozione non è ancora stata oggetto di un'interpretazione della Corte. A mio parere, essa non dovrebbe ricevere una definizione differente dalla nozione utilizzata all'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002.

62. Infatti, se è vero che l'applicazione di leggi differenti a una medesima controversia era presa in considerazione dal legislatore dell'Unione, tramite gli articoli 88, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, ritengo che l'adozione, successiva al summenzionato regolamento, del regolamento Roma II, che unifica il diritto internazionale privato nella materia di cui trattasi, intervenga a rafforzare ulteriormente la certezza del diritto nel tipo di contenzioso in esame e, dunque, la prevedibilità della legge applicabile. È del resto uno degli obiettivi enunciati da quest'ultimo regolamento²⁷.

63. Peraltro, per evidenti ragioni di prevedibilità della legge, lo stesso regolamento Roma II stabilisce il criterio di collegamento unico con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato, indipendentemente dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette²⁸.

64. Pertanto, interpretare la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione [del diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario]», di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, in modo diverso rispetto all'interpretazione adottata per la nozione di «Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione», che figura all'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto in contenziosi in cui la frequenza della complessità e della molteplicità dei luoghi nei quali possono verificarsi gli effetti del danno connesso all'atto di contraffazione richiede appunto una maggiore certezza del diritto.

²⁷ V. suo considerando 6.

²⁸ V. considerando 16 e 17 nonché articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento.

65. Di conseguenza, ritengo che la nozione contenuta nell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II debba avere la stessa accezione della nozione contenuta nell'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002.

66. Tutto ciò considerato, ritengo quindi che l'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 e l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II debbano essere interpretati nel senso che la legge applicabile a domande accessorie a un'azione per contraffazione relative alla distruzione dei prodotti contraffatti, al richiamo di detti prodotti, alla pubblicazione della sentenza, al risarcimento del danno, al conseguimento di informazioni sui conti dell'impresa nonché al rimborso delle spese legali è quella del territorio dello Stato membro in cui l'evento all'origine dell'affermata contraffazione è avvenuto o rischia di avvenire.

67. *Nel caso di specie*, l'evento all'origine dell'affermata contraffazione è la fabbricazione dei prodotti contraffatti.

C – Sulla seconda questione pregiudiziale

68. *Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «atti di riproduzione a fini (...) di citazione» include l'utilizzo, da parte di un terzo, dell'immagine dei prodotti che incorporano disegni e modelli comunitari protetti ai fini della commercializzazione di suoi prodotti.*

69. *In via preliminare, ricordo che i diritti esclusivi conferiti a un disegno o modello comunitario consentono al suo titolare di vietare a ogni terzo l'utilizzazione di detto disegno o modello, come la fabbricazione o la commercializzazione di un prodotto nel quale il disegno o modello è incorporato²⁹. Nondimeno, a titolo eccezionale, tali diritti possono essere limitati. L'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento summenzionato prevede, segnatamente, che i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non possano essere esercitati in caso di atti di riproduzione a fini di citazione.*

70. *Nel caso di specie, uno dei due convenuti litisconsorti, ossia la BigBen Francia, utilizza l'immagine dei prodotti che incorporano il disegno e modello comunitario registrato dalla Nintendo a scopo pubblicitario nel contesto della commercializzazione di suoi prodotti, i quali sono accessori che possono servire per l'utilizzazione dei prodotti Nintendo di cui trattasi.*

71. *L'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 subordina la possibilità di considerare gli atti come atti di riproduzione a fini di citazione alla realizzazione di varie condizioni, ossia la compatibilità degli stessi con la corretta prassi commerciale, l'indicazione della fonte e la circostanza di non pregiudicare indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello.*

72. *Occorre dunque stabilire, in primo luogo, se l'utilizzo, da parte di un terzo, dell'immagine dei prodotti che incorporano disegni e modelli comunitari protetti ai fini della commercializzazione di suoi prodotti possa essere, per sua natura, un atto di riproduzione e se la sua finalità sia la citazione.*

²⁹ V. articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di cui trattasi.

73. Come hanno affermato Dominique Kaesmacher e Théodora Stamos, «[tale] concetto dev'essere interpretato nel modo più ampio possibile. Esso ha ad oggetto, in via principale, ogni tipo di riproduzione, in qualsiasi maniera e in qualsivoglia forma, diretta o indiretta (a distanza), integrale o parziale, provvisoria o permanente, su un supporto dello stesso o di altro tipo»³⁰. È pacifico che l'atto di cui trattasi nel procedimento principale è un atto di riproduzione, poiché consiste nel pubblicare, su imballaggi nonché sul sito Internet della BigBen Francia, immagini di prodotti che impiegano disegni e modelli comunitari registrati dalla Nintendo.

74. *Per quanto riguarda la finalità di tale atto, la versione in lingua francese del regolamento n. 6/2002 parla di «illustration», quella in lingua inglese di «citation». Orbene, in caso di disparità tra le versioni linguistiche di un testo dell'Unione, la disposizione di cui è causa dev'essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui fa parte*³¹.

75. A mio avviso, considerato il sistema del regolamento di cui trattasi, la nozione di «citazione» non dovrebbe essere interpretata in modo troppo restrittivo. Il regolamento in esame, infatti, mediante la protezione da esso conferita ai disegni e modelli comunitari, tende a promuovere l'innovazione e a rendere l'Unione, in tal modo, più competitiva³². Orbene, ostacolare un'impresa creatrice di nuovi prodotti che mirano a essere compatibili con prodotti esistenti – il cui disegno o modello comunitario è nella titolarità di un'altra impresa – potrebbe indubbiamente scoraggiare l'innovazione.

76. *Sulla falsariga del diritto dei marchi, l'obiettivo di protezione efficace dei disegni e modelli comunitari deve dunque essere bilanciato con gli interessi dei terzi che commercializzano accessori dei prodotti che impiegano disegni e modelli comunitari protetti, in particolare dal punto di vista delle esigenze del mercato interno*³³, *quali la libera circolazione delle merci*³⁴ *e la libera concorrenza nonché la promozione dell'innovazione.*

77. Peraltro, mi sembra che lo scopo perseguito riproducendo un disegno o modello comunitario registrato a fini di citazione³⁵ consista semplicemente nello spiegare le modalità di utilizzazione dell'altro prodotto, destinato a essere impiegato quale accessorio del primo.

78. *Di conseguenza, l'utilizzo, da parte di un terzo, dell'immagine dei prodotti che incorporano disegni o modelli comunitari protetti ai fini della commercializzazione dei suoi prodotti è effettivamente un atto di carattere illustrativo.*

79. *In secondo luogo, riguardo alle condizioni che devono essere soddisfatte perché un terzo sia autorizzato a realizzare un tale atto, mi sembra, anzitutto, che l'indicazione della fonte sia difficilmente contestabile.* Infatti, *l'indicazione deve individuare l'origine commerciale del disegno o modello comunitario registrato, vale a dire che un pubblico accorto deve sapere a prima vista a quale marchio o impresa si associa il prodotto venduto dal terzo.*

80. *Analogamente, ritengo che vada riservata attenzione all'indicazione di origine del disegno o modello comunitario.* Nel contesto della vendita mediante un sito Internet, la Corte ha avuto occasione di precisare, riguardo al marchio dell'Unione europea, che sussiste violazione della funzione di indicazione di origine del marchio quando l'annuncio che compare dopo aver digitato la parola chiave

30 V. Kaesmacher, D., Stamos, T., *Brevets, marques, droits d'auteurs...: mode d'emploi*, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 2009, pag. 265.

31 V. sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk (C-162/13, EU:C:2014:2146, punto 46).

32 V. considerando 7 di detto regolamento.

33 V. considerando 8 del regolamento n. 6/2002.

34 V. sentenza del 17 marzo 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, punto 29).

35 Il termine «illustration», che ricorre nella versione linguistica francese, è definito dal Dizionario Larousse come l'«azione di chiarire con esempi un'elaborazione astratta, ciò che ha valore di applicazione, di verifica, di dimostrazione».

non consente o consente soltanto difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o, allora, da un terzo³⁶.

81. Alla luce del contesto e della finalità del regolamento n. 6/2002, mi sembra opportuno applicare tale analisi all'indicazione della fonte per la riproduzione di disegni o modelli comunitari. Nel caso di specie, spetta al giudice nazionale stabilire se l'apposizione della dicitura «per Wii» sugli imballaggi e nelle pubblicità mediante un sito Internet concernente i prodotti della BigBen Francia soddisfi la condizione di cui trattasi.

82. Per quanto attiene, poi, alla condizione della compatibilità dell'atto di riproduzione con la corretta prassi commerciale, dall'articolo 5 della direttiva 2005/29/CE³⁷ risulta che una prassi commerciale è sleale se, da un lato, è contraria alle norme di diligenza professionale e, dall'altro, è falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta. In proposito, la Corte ha già dichiarato che la menzione dei numeri di catalogo del produttore di fotocopiatrici e di suoi pezzi di ricambio nei cataloghi di un fornitore concorrente non consentiva a quest'ultimo di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio del concorrente poiché, nel caso di specie, il pubblico non associava la reputazione del marchio ai prodotti del concorrente³⁸. Il giudice nazionale dovrà dunque, a mio avviso, stabilire se la riproduzione dell'immagine di un prodotto Nintendo, quale un telecomando della console per videogiochi, ai fini della commercializzazione di un accessorio di tale telecomando, non implichi né confusione né inganno nella mente del consumatore.

83. Infine, riguardo alla condizione dell'assenza di pregiudizio per l'utilizzazione normale del disegno o del modello comunitario, ritengo che competa alla parte titolare del disegno o modello comunitario fornire, all'occorrenza, la prova di un siffatto pregiudizio e al giudice nazionale esaminare tale prova.

84. *Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, ritengo che l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «atti di riproduzione a fini (...) di citazione» include l'utilizzo, da parte di un terzo, dell'immagine dei prodotti che incorporano disegni e modelli comunitari protetti ai fini della commercializzazione di suoi prodotti. Spetta al giudice nazionale verificare che tale atto di riproduzione sia compatibile con la corretta prassi commerciale, non pregiudichi indebitamente l'utilizzazione normale di detti disegni o modelli e comporti l'indicazione della fonte.*

IV – Conclusione

85. Alla luce del complesso delle precedenti considerazioni, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania) nel modo seguente:

- 1) L'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in combinato disposto con l'articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che decisioni adottate da un giudice nazionale in risposta a domande accessorie a un'azione per contraffazione nei confronti di due convenuti litisconsorti stabiliti in

³⁶ V. sentenza del 23 marzo 2010, Google France e Google (da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punto 84).

³⁷ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005, L 149, pag. 22).

³⁸ V. sentenza del 25 ottobre 2001, Toshiba Europe (C-112/99, EU:C:2001:566, punto 58).

due differenti Stati membri, per il risarcimento del danno, la distruzione o il richiamo dei prodotti contraffatti, il rimborso delle spese legali o, ancora, la pubblicazione della sentenza, hanno efficacia giuridica nell'intero territorio dell'Unione europea.

- 2) L'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «altre sanzioni» rinvia a domande di distruzione dei prodotti contraffatti, di richiamo di detti prodotti nonché di pubblicazione della sentenza. Per contro, non rientrano in tale nozione domande relative al risarcimento del danno, al conseguimento di informazioni sui conti dell'impresa e al rimborso delle spese legali.
- 3) L'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 e l'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, devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile a domande accessorie a un'azione per contraffazione relative alla distruzione dei prodotti contraffatti, al richiamo di detti prodotti, alla pubblicazione della sentenza, al risarcimento del danno, al conseguimento di informazioni sui conti dell'impresa nonché al rimborso delle spese legali è quella del territorio dello Stato membro in cui l'evento all'origine dell'affermata contraffazione è avvenuto o rischia di avvenire. Nel caso di specie, l'evento all'origine dell'affermata contraffazione è la fabbricazione dei prodotti contraffatti.
- 4) L'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «atti di riproduzione a fini (...) di citazione» include l'utilizzo, da parte di un terzo, dell'immagine dei prodotti che incorporano disegni e modelli comunitari protetti ai fini della commercializzazione di suoi prodotti. Spetta al giudice nazionale verificare che tale atto di riproduzione sia compatibile con la corretta prassi commerciale, non pregiudichi indebitamente l'utilizzazione normale di detti disegni o modelli e comporti l'indicazione della fonte.