



Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
YVES BOT
prezentate la 1 martie 2017¹

Cauzele conexate C-24/16 și C-25/16

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

[cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania)]

„Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Competența judiciară și executarea hotărârilor – Regulamentul (CE) nr. 6/2002 – Protecția desenelor și a modelelor industriale comunitare – Regulamentul (CE) nr. 864/2007 – Legea aplicabilă – Domeniul de aplicare teritorial al deciziilor privind cererile accesorii unei acțiuni în contrafacere – Noțiunile «alte sancțiuni» și «acte de reproducere în scopuri ilustrative»”

1. Cauza înaintată Curții în prezent reprezintă ocazia pentru aceasta de a stabili domeniul de aplicare teritorial al unei hotărâri pronunțate de o instanță a unui stat membru împotriva a doi copârâți stabiliți în două state membre diferite și care privește cereri accesorii unei acțiuni în contrafacere introduse în fața acestei instanțe.
2. Se solicită de asemenea Curții să se pronunțe cu privire la aspectul dacă noțiunea „alte sancțiuni” în sensul articolului 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare² cuprinde unele cereri accesorii unei acțiuni în contrafacere, precum furnizarea de documente contabile, acordarea unei despăgubiri financiare, rambursarea onorariilor de avocat, distrugerea produselor contrafăcute, returnarea acestor produse, precum și publicarea hotărârii. Pe de altă parte, instanța de trimitere urmărește să afle, pentru a stabili legea aplicabilă acestor cereri, care sunt criteriile care trebuie luate în considerare.
3. În sfârșit, Curtea va trebui să precizeze dacă noțiunea „acte de reproducere în scopuri [ilustrative]” în sensul articolului 20 alineatul (1) litera (c) din acest regulament cuprinde fapta unui terț de a utiliza imaginea unor produse care încorporează desene și modele industriale comunitare protejate în vederea comercializării propriilor produse.
4. În prezentele concluzii vom arăta motivele pentru care considerăm că articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002 coroborat cu articolul 6 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială³ trebuie interpretat în sensul că hotărârile adoptate de o

¹ Limba originală: franceza.

² JO 2002, L 3, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 70.

³ JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74.

instanță națională prin care se răspunde la cererile accesorii unei acțiuni în contrafacere împotriva a doi copârâți stabiliți în două state membre diferite, precum repararea prejudiciului, distrugerea sau returnarea produselor contrafăcute, rambursarea onorariilor de avocat sau chiar publicarea hotărârii, au un efect juridic pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

5. În continuare, vom explica motivele pentru care, în opinia noastră, articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat în sensul că noțiunea „alte sancțiuni” se referă la cereri precum distrugerea produselor contrafăcute, returnarea acestor produse, precum și publicarea hotărârii. În schimb, nu intră în sfera acestei noțiuni cererile referitoare la repararea prejudiciului, la obținerea informațiilor contabile ale întreprinderii, precum și la rambursarea onorariilor de avocat.

6. Vom propune de asemenea Curții să declare că această dispoziție și articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale⁴ trebuie interpretate în sensul că legea aplicabilă cererilor accesorii unei acțiuni în contrafacere referitoare la distrugerea produselor contrafăcute, la returnarea acestor produse, la publicarea hotărârii, la repararea prejudiciului, la obținerea informațiilor contabile ale întreprinderii, precum și la rambursarea onorariilor de avocat este legea de pe teritoriul statului membru în care s-a produs sau riscă să se producă evenimentul care se află la originea contrafacerii pretinse. *În speță, evenimentul care se află la originea contrafacerii pretinse este fabricarea produselor contrafăcute.*

7. În sfârșit, vom prezenta motivele pentru care considerăm că articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat în sensul că noțiunea „acte de reproducere în scopuri [ilustrative]” cuprinde fapta unui terț de a utiliza imaginea unor produse care încorporează desene sau modele industriale comunitare protejate în scopul comercializării propriilor produse. Revine instanței naționale sarcina de a verifica dacă acest act de reproducere este compatibil cu practicile comerciale loiale, dacă nu aduce atingere utilizării normale a acestor desene sau modele industriale și dacă indică sursa.

I – Cadrul juridic

A – Regulamentul nr. 44/2001

8. Regulamentul nr. 44/2001 urmărește unificarea normelor referitoare la conflictele de competență în materie civilă și comercială în vederea identificării competenței judiciare a fiecărui stat membru, precum și simplificarea formalităților în vederea recunoașterii și a executării rapide a hotărârilor care provin de la statele membre.

9. Articolul 2 alineatul (1) din acest regulament prevede că, „[s]ub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, persoanele domiciliat pe teritoriul unui stat membru sunt acționate în justiție, indiferent de naționalitatea lor, în fața instanțelor statului membru în cauză”.

10. Potrivit articolului 6 punctul 1 din regulamentul menționat, „[o persoană care are domiciliul pe teritoriul unui stat membru] mai poate fi acționată în justiție [...] atunci când există mai mulți pârâți, în fața instanței domiciliului oricăruia dintre aceștia, cu condiția ca cererile să fie atât de strâns legate între ele încât să fie oportună instrumentarea și judecarea lor în același timp, pentru a se evita riscul pronunțării unor hotărâri ireconciliabile în cazul judecării separate a cauzelor”.

⁴ JO 2007, L 199, p. 40, denumit în continuare „Regulamentul Roma II”.

B – Regulamentul nr. 6/2002

11. Regulamentul nr. 6/2002 are ca finalitate asigurarea unei protecții uniforme a desenelor și modelelor industriale comunitare pe teritoriul Uniunii, precum și garantarea exercitării drepturilor conferite de acestea din urmă.

12. Potrivit considerentului (22) al acestui regulament, „[m]ăsurile destinate să garanteze exercitarea acestor drepturi țin de competența legiuitorului național. În consecință, este necesar să se prevadă anumite sancțiuni de bază uniforme în toate statele membre. Sancțiunile în cauză ar trebui să permită stoparea actelor de contrafacere, indiferent de jurisdicția în cadrul căreia este invocată executarea”.

13. Articolul 1 alineatul (3) din regulamentul menționat prevede că „[d]esenul sau modelul industrial comunitar are un caracter unitar. Produce aceleași efecte în întreaga Comunitate. Nu poate fi înregistrat, transferat, nu poate să facă obiectul unei renunțări sau al unei decizii de anulare, iar utilizarea sa nu poate fi interzisă, decât pentru întreaga Comunitate. Principiul menționat anterior se aplică cu excepția cazurilor în care prezentul regulament dispune altfel”.

14. Potrivit articolului 19 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002:

„Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat conferă titularului său dreptul exclusiv de a-l utiliza și interzice oricărui terț utilizarea acestuia fără consimțământul titularului. Prin utilizare, în înțelesul prezentei dispoziții, se înțelege, în special, fabricarea, ofertarea, introducerea pe piață, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost încorporat sau căruia i s-a aplicat desenul sau modelul în cauză, precum și depozitarea produsului respectiv în scopurile menționate anterior.”

15. Articolul 20 alineatul (1) din acest regulament introduce anumite limitări ale drepturilor conferite de un desen sau model industrial comunitar și prevede:

„Drepturile conferite de un desen sau model industrial comunitar nu se aplică în ceea ce privește:

- (a) actele îndeplinite în scop personal și în scopuri necomerciale;
- (b) actele îndeplinite în scopuri experimentale;
- (c) actele de reproducere în scopuri didactice sau bibliografice[a se citi «în scopuri ilustrative sau didactice»], cu condiția ca aceste acte să fie compatibile cu practicile comerciale loiale, să nu aducă atingere utilizării normale a desenului sau a modelului și să indice sursa.”

16. În temeiul articolului 79 alineatul (1) din regulamentul menționat:

„Dacă prezentul regulament nu prevede altfel, dispozițiile Convenției privind competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, semnată la Bruxelles la 27 septembrie 1968⁵, [...] se aplică procedurilor privind desene sau modele industriale comunitare și cereri de înregistrare a unor desene sau modele comunitare, precum și procedurilor referitoare la acțiuni intentate pe baza unor desene sau modele industriale comunitare și pe baza unor desene sau modele industriale naționale care beneficiază de un cumul de protecție.”

⁵ JO 1972, L 299, p. 32.

17. Articolul 82 alineatele (1) și (5) din Regulamentul nr. 6/2002 menționează:

„(1) Sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, precum și a dispozițiilor [acestei convenții] aplicabile în temeiul articolului 79, procedurile care rezultă din acțiunile și cererile prevăzute la articolul 81 sunt aduse în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia are domiciliul pârâtul sau, în cazul în care acesta nu are domiciliul într-unul dintre statele membre, în fața instanțelor oricărui stat membru în care are o unitate.

[...]

(5) Procedurile ce rezultă din acțiunile și cererile prevăzute la articolul 81 literele (a) și (d) pot fi aduse, de asemenea, în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia a fost săvârșită fapta de contrafacere sau a fost semnalat pericolul de contrafacere.”

18. Articolul 83 din acest regulament prevede:

„(1) O instanță competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare a cărei competență se întemeiază pe articolul 82 alineatul (1), (2), (3) sau (4) are competența de a hotărî în privința faptelor de contrafacere comise sau asupra pericolelor de contrafacere existente pe teritoriul oricărui stat membru.

(2) O instanță competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare și a cărei competență se întemeiază pe articolul 82 alineatul (5) are competența de a hotărî numai în privința faptelor de contrafacere comise sau asupra pericolelor de contrafacere existente pe teritoriul statului membru în care este situată instanța respectivă.”

19. Articolul 88 alineatul (2) din regulamentul menționat are următorul cuprins:

„Pentru toate aspectele care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, instanța competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare aplică dreptul său intern, inclusiv dreptul internațional privat.”

20. Potrivit articolului 89 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002:

„(1) În cazul în care, într-o acțiune în contrafacere sau acțiune privind riscul de contrafacere, o instanță competentă în domeniul desenelor sau modelelor comunitare constată că pârâtul a contrafăcut sau există riscul să contrafacă un desen sau un model comunitar, aceasta dispune, cu excepția cazului în care există anumite motive speciale care o determină să nu acționeze astfel:

- (a) printr-o ordonanță prin care i se interzice pârâtului să-și continue actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere;
- (b) printr-o ordonanță de sechestrare a produselor contrafacerii;
- (c) printr-o ordonanță de sechestrare a materialelor și instrumentelor care au servit, în special, la crearea sau la producerea mărfurilor contrafăcute, dacă proprietarul acestora cunoștea scopul în care erau utilizate materialele sau instrumentele în cauză sau dacă scopul respectiv era flagrant în circumstanțele respective;
- (d) prin orice ordonanță care impune alte sancțiuni recomandate în cazul în speță și prevăzute de legea – inclusiv de dreptul internațional privat – statului membru în care au fost săvârșite actele de contrafacere sau care prezintă riscul de contrafacere.”

C – Regulamentul Roma II

21. Regulamentul Roma II are ca obiectiv promovarea compatibilității normelor privind conflictul de legi și de competențe, aplicabile în statele membre privind obligațiile necontractuale în materie civilă și comercială, în urma unei încălcări a unui drept. Prezentul regulament se aplică tocmai în cazul încălcării unui drept de proprietate intelectuală.

22. Articolul 8 alineatele (1) și (2) din acest regulament prevede:

„(1) Legea aplicabilă obligațiilor necontractuale care decurg din încălcarea unui drept de proprietate intelectuală este legea țării pentru care se solicită protecție.

(2) În cazul obligațiilor necontractuale care decurg din încălcarea unui drept de proprietate intelectuală unitar la nivel comunitar, legea aplicabilă este legea țării în care s-a produs încălcarea, în orice materie care nu este reglementată de instrumentul comunitar relevant.”

II – Situația de fapt

23. Nintendo Co. Ltd, întreprindere japoneză care comercializează console de jocuri video Wii⁶, deține mai multe desene și modele industriale comunitare cu privire la accesorii precum „Nunchuks”, „Balance Boards” și telecomenzi.

24. BigBen Interactive SA (denumită în continuare „BigBen France”), devenită lider european în proiectarea și distribuirea de accesorii de jocuri video pentru smartphone-uri și tablete, are diverse filiale în Europa, în diferite state membre. Această întreprindere produce aceleași accesorii ca și cele citate anterior, compatibile cu consola de jocuri video Wii, pe care le comercializează pentru diferiți cumpărători în Belgia, Franța, Luxemburg și pentru filiala sa germană, BigBen Interactive GmbH (denumită în continuare „BigBen Germania”), care acționează pe piețele germană și austriacă.

25. Nintendo consideră că aceste produse astfel introduse pe piața europeană încalcă desenele și modelele industriale comunitare pe care le-a înregistrat. Acesta este motivul pentru care Nintendo solicită Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania) să oprească fabricarea produselor contrafăcute, precum și importul și exportul lor, precum și să interzică reprezentarea, chiar utilizarea imaginii produselor care încorporează desenele și modelele industriale comunitare protejate. Prin cererile accesoriu, Nintendo solicită din partea societăților BigBen France și BigBen Germania furnizarea de documente contabile, o despăgubire financiară, rambursarea onorariilor de avocat, publicarea hotărârii, precum și distrugerea și returnarea tuturor produselor care fac obiectul litigiului.

26. În primă instanță, Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf, Germania) a confirmat, în ordonanțele pe care le-a pronunțat, încălcarea desenelor și a modelelor industriale comunitare ale Nintendo de către BigBen France și BigBen Germania și, prin urmare, le-a obligat să înceteze să le mai utilizeze. Totuși, utilizarea imaginilor produselor care corespund acestor desene pe pagini de internet nu a fost sancționată de aceeași instanță.

6 „Wii” este o marcă a Uniunii Europene înregistrată de Nintendo.

III – Întrebările preliminare

27. Întrucât are îndoieli cu privire la interpretarea pe care trebuie să o dea dreptului Uniunii, Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

- „1) În cadrul unei proceduri judiciare în exercitarea drepturilor conferite de un desen sau model industrial comunitar, instanța din statul membru a cărei competență în privința unui pârât rezultă exclusiv din cuprinsul articolului 79 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002 coroborat cu articolul 6 punctul 1 din Regulamentul nr. 44/2001 poate să dispună în privința pârâtului, stabilit într-un alt stat membru și care a furnizat pârâtului stabilit în statul membru al instanței produse pretins contrafăcute, somații aplicabile la nivelul Uniunii și care nu se limitează la raporturile de livrare ce constituie temeiul competenței?
- 2) Regulamentul nr. 6/2002, în special articolul 20 alineatul (1) litera (c) din acesta, trebuie interpretat în sensul că un terț poate să reproducă în scopuri comerciale desenul sau modelul industrial comunitar, în cazul în care intenționează să comercializeze accesorii pentru produsele titularului care corespund desenului sau modelului industrial comunitar? În caz afirmativ, care sunt criteriile aplicabile în acest sens?
- 3) Cum trebuie stabilit locul «în care s-a produs încălcarea», prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul [Roma II] în situațiile în care autorul contrafacerii:
 - a) oferă pe un site internet produse contrafăcute, iar acest site se adresează și altor state membre decât statul membru în care este stabilită autorul contrafacerii;
 - b) asigură efectuarea transportului acestor produse într-un alt stat membru decât acela în care este stabilit?

Articolul 15 literele (a) și (g) din regulamentul menționat trebuie interpretat în sensul că legea stabilită astfel este aplicabilă și în privința actelor de participare săvârșite de alte persoane?”

IV – Analiza noastră

A – Cu privire la prima întrebare preliminară

28. Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere urmărește în esență să afle dacă articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002 coroborat cu articolul 6 punctul 1 din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie interpretat în sensul că hotărârile pronunțate de o instanță națională prin care se răspunde la cereri accesorii unei acțiuni în contrafacere identice precum repararea prejudiciului, distrugerea sau returnarea produselor contrafăcute, rambursarea onorariilor de avocat ori publicarea hotărârii pronunțate împotriva a doi copârâți stabiliți în două state membre diferite au un efect juridic pe întreg teritoriul Uniunii.

29. Cu titlu introductiv, trebuie precizat că competența instanței germane în cauza principală nu a fost contestată de niciuna dintre părțile din litigiu. De altfel, cu privire la acest aspect, instanța de trimitere solicită în mod expres Curții să nu se pronunțe cu privire la competența sa de a pronunța ordonanțe prin care să răspundă la cererile accesorii împotriva copârâtelor⁷. Nu ne pare astfel util să ne

⁷ A se vedea punctul 8 din cererea de decizie preliminară formulată în cauza C-24/16 în limba de procedură.

pronunțăm nici cu privire la competența instanței de trimitere, nici cu privire la existența unui raport de conexitate între cererile accesorii adresate de reclamantă copârâtelor. În orice caz, revine acestei instanțe sarcina de a aprecia riscul pronunțării unor hotărâri ireconciliabile în cazul judecării separate a cauzelor, în sensul articolului 6 punctul 1 din Regulamentul nr. 44/2001⁸.

30. Prin urmare, instanța de trimitere urmărește să stabilească sfera de aplicare a ordonanțelor pe care va trebui să le pronunțe și, mai precis, dacă măsurile luate în aplicarea interzicerii contrafacerii, cu alte cuvinte cererile accesorii cererilor principale, au un efect pe întreg teritoriul Uniunii.

31. Trebuie să se arate că domeniul de aplicare teritorial al unei interdicții de a continua actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere a unei mărci a Uniunii Europene, în sensul articolului 98 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94⁹, este determinat atât de competența teritorială a instanței din domeniul mărcilor comunitare care dispune această interdicție, cât și de întinderea teritorială a dreptului exclusiv al titularului unei mărci a Uniunii Europene, căruia i s-a adus atingere prin contrafacere sau prin riscul de contrafacere, astfel cum rezultă această întindere din regulamentul menționat¹⁰. Astfel, în cadrul mărcii Uniunii Europene, Curtea a statuat deja că interdicția de a continua actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere trebuie să se extindă la întregul teritoriu al Uniunii¹¹.

32. Pe de altă parte, astfel cum a amintit Curtea – tot într-o cauză cu privire la marca Uniunii –, interdicția de a continua actele de contrafacere, precum și obligațiile accesorii care rezultă de aici trebuie considerate ca un tot, astfel încât fără măsurile coercitive, pe care trebuie să le ia instanțele pentru a asigura respectarea deciziei de interdicere a contrafacerii pronunțate de instanța sesizată, o asemenea interdicție ar fi lipsită de orice efect disuasiv¹². În consecință, ar fi nejustificat să se examineze diferit cererile principale și cererile accesorii.

33. În speță, nu vedem niciun motiv, în ceea ce privește protecția desenelor sau a modelelor industriale comunitare, de a nu aplica jurisprudența citată anterior. Astfel, amintim că, precum marca Uniunii Europene, desenul sau modelul industrial comunitar are un caracter unitar, beneficiază de o protecție uniformă, la fel ca drepturile exclusive care i se conferă, și produce aceleași efecte pe întreg teritoriul Uniunii, contribuind astfel la realizarea obiectivelor urmărite prin tratate¹³.

34. În plus, protecția uniformă pe întregul teritoriu al Uniunii a desenelor sau modelelor industriale comunitare împotriva actelor de contrafacere ar fi afectată în cazul în care măsurile luate pentru a pune în aplicare în mod concret această protecție ar fi lipsite de efect pe ansamblul acestui teritoriu și s-ar limita la teritoriul pe care se află instanța care le-a adoptat¹⁴. Titularii desenelor și modelelor industriale comunitare ar fi obligați să introducă o acțiune în justiție în fața instanței competente din fiecare stat membru, ceea ce nu numai că ar genera riscul de a fi pronunțate decizii inegale, ci, în plus, ar reprezenta un cost care nu poate fi neglijat pentru justițiabil.

35. Această soluție este, în plus, în perfectă concordanță cu unul dintre obiectivele creării unui spațiu de libertate, securitate și justiție, și anume facilitarea accesului la justiție pe baza principiului recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare¹⁵.

8 A se vedea Hotărârea din 1 decembrie 2011, Painer (C-145/10, EU:C:2011:798, punctul 83), și Hotărârea din 12 iulie 2012, Solvay (C-616/10, EU:C:2012:445, punctul 23).

9 Regulamentul Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146).

10 A se vedea Hotărârea din 12 aprilie 2011, DHL Express France (C-235/09, denumită în continuare „Hotărârea DHL Express France”, EU:C:2011:238, punctul 33).

11 A se vedea Hotărârea DHL Express France (punctul 44).

12 A se vedea Hotărârea din 14 decembrie 2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789, punctul 60), și Hotărârea DHL Express France (punctul 57).

13 A se vedea considerentul (1) al Regulamentului nr. 6/2002.

14 A se vedea în acest sens Hotărârea DHL Express France (punctul 54).

15 A se vedea articolul 67 alineatul (4) TFUE.

36. În această privință, amintim că, referitor la recunoașterea și la executarea hotărârilor instanțelor, în conformitate cu dispozițiile capitolului III din Regulamentul nr. 44/2001, și pentru ca decizia de interdicție să producă un efect pe teritoriul tuturor statelor membre ale Uniunii, fiecare stat membru trebuie să recunoască și să asigure executarea acestor decizii în funcție de normele și de modalitățile prevăzute de dreptul său intern¹⁶.

37. Dacă se întâmplă ca anumite măsuri, coercitive sau necoercitive, luate de o instanță națională a unui stat membru să nu fie prevăzute în dreptul național al altui stat membru, acesta din urmă, în vederea executării hotărârii instanței din primul stat membru, trebuie să recurgă la dispozițiile relevante ale dreptului său național, de natură să garanteze în mod echivalent respectarea interdicției respective. Astfel, revine legiuitorului național sarcina de a lua măsurile de natură să garanteze exercitarea drepturilor conferite de desenele și de modelele industriale comunitare¹⁷.

38. În consecință, având în vedere aceste elemente, considerăm că articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002 coroborat cu articolul 6 punctul 1 din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie interpretat în sensul că deciziile pronunțate de o instanță națională prin care se răspunde la cererile accesorii unei acțiuni în contrafacere împotriva a doi copărași stabiliți în două state membre diferite, precum repararea prejudiciului, distrugerea sau returnarea produselor contrafăcute, rambursarea onorariilor de avocat ori publicarea hotărârii, au un efect juridic pe întreg teritoriul Uniunii.

B – Cu privire la a treia întrebare preliminară

39. Prin intermediul celei de a treia întrebări, instanța de trimitere urmărește să obțină clarificări cu privire la legea aplicabilă cererilor accesorii formulate de reclamantă. Deși această instanță pornește de la premisa potrivit căreia Regulamentul Roma II se aplică acestor cereri, considerăm că trebuie să se examineze totuși, în prealabil, natura respectivelor cereri pentru a putea stabili ulterior legea care le este aplicabilă. De altfel, acest aspect a fost ridicat în ședință, în special în întrebările adresate de judecătorul raportor. În răspunsurile pe care le-au formulat în cadrul acestei ședințe, părțile din litigiul principal par să considere că, în ceea ce privește cererile respective, articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002 se aplică și face trimitere la Regulamentul Roma II.

40. În consecință, propunem ca întrebarea adresată de instanța de trimitere să fie reformulată după cum urmează. Prin intermediul celei de a treia întrebări preliminare, instanța de trimitere ridică în esență problema dacă articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat în sensul că noțiunea „alte sancțiuni” se referă la cereri precum furnizarea de documente contabile, acordarea unei despăgubiri financiare, rambursarea onorariilor de avocat, distrugerea produselor contrafăcute, returnarea acestor produse, precum și publicarea hotărârii, astfel încât legea aplicabilă acestor cereri să fie legea statului membru în care au fost săvârșite actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere. În cazul unui răspuns afirmativ la această întrebare, instanța de trimitere ridică problema criteriilor care trebuie luate în considerare în vederea stabilirii locului în care a fost săvârșit actul de contrafacere sau actul care prezintă riscul de contrafacere.

41. Problema dacă aceste măsuri pot fi calificate drept „*alte sancțiuni*” în sensul acestei dispoziții este primordială întrucât, dacă această situație nu se regăsește, cererile accesorii formulate de reclamantă vor fi reglementate de alte norme privind legea aplicabilă. Astfel, deși articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002 prevede că legea, inclusiv dreptul internațional privat, a statului membru în care au fost săvârșite actele de contrafacere sau care prezintă riscul de contrafacere se

¹⁶ A se vedea Hotărârea din 16 iulie 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, punctul 40).

¹⁷ A se vedea considerentul (22) al Regulamentului nr. 6/2002.

aplică altor sancțiuni, *articolul 88 alineatul (2) din același regulament prevede, la rândul său, că, „[p]entru toate aspectele care nu intră în domeniul de aplicare al [acestui] regulament, instanța competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare aplică dreptul său intern, inclusiv dreptul internațional privat”.*

42. În consecință, trebuie să se precizeze noțiunea „alte sancțiuni” în sensul articolului 89 alineatul (1) litera (d) din *regulamentul menționat, pentru a putea stabili în continuare care este legea aplicabilă cererilor accesorii formulate de reclamantă.*

1. Cu privire la noțiunea „alte sancțiuni”

43. *Regulamentul nr. 6/2002 nu prevede nicio definiție și nicio precizare cu privire la noțiunea „alte sancțiuni”. Articolul 89 alineatul (1) din acest regulament se limitează să prevadă sancțiuni care ar putea fi calificate drept armonizate, în măsura în care statele membre au obligația de a le prevedea în ordinea lor juridică internă. Aceasta este situația unei măsuri prin care se interzice pârâtului să își continue actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere sau prin care se dispune confiscarea produselor contrafacerii sau confiscarea materialelor și instrumentelor care au servit în special la crearea sau la fabricarea mărfurilor contrafăcute. Reiese cu claritate din considerentul (22) al regulamentului menționat că aceste măsuri sunt destinate să permită stoparea actelor de contrafacere, indiferent de jurisdicția în cadrul căreia este invocată executarea*¹⁸.

44. În consecință, ne pare că „alte sancțiuni” trebuie să primească un sens mai larg și să nu cuprindă numai sancțiunile care permit stoparea actelor de contrafacere. Astfel, sancțiunea nu este, în opinia noastră, destinată exclusiv stopării actului de contrafacere, ci urmărește de asemenea să asigure respectarea și executarea efectivă a unui drept, în speță cel al titularului unui desen sau model industrial comunitar. Măsurile destinate să asigure această respectare și executare efectivă pot lua forma, de exemplu, a unei penalități cu titlu cominatoriu sau chiar a unei confiscări totale sau parțiale a veniturilor obținute din contrafacere.

45. În ceea ce privește cererile accesorii formulate de reclamantă, constatăm că natura unora dintre ele a fost stabilită deja de către Curte. Astfel, cererea de distrugere a produselor contrafăcute face parte din „alte sancțiuni”, conform articolului 89 alineatul (1) litera (d) din *Regulamentul nr. 6/2002*¹⁹.

46. În ceea ce privește cererea de reparare a prejudiciului, Curtea, îndepărtându-se de analiza avocatului general Wathelet, a indicat că aceasta nu constituia o sancțiune în sensul dispoziției menționate. În consecință, Curtea a concluzionat de aici că, conform articolului 88 alineatul (2) din *regulamentul menționat, legea aplicabilă acestei cereri era dreptul național al instanței competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare sesizate, inclusiv dreptul internațional privat al acesteia*²⁰.

47. În ceea ce privește cererea prin care se urmărește obținerea de informații contabile, deși Curtea nu a fost chemată să se pronunțe exact cu privire la aspectul dacă această cerere face parte din „alte sancțiuni” în sensul articolului 89 alineatul (1) litera (d) din *regulamentul menționat, constatăm că a statuat, în Hotărârea H. Gautzsch Großhandel, că obținerea de informații cu privire la activitățile unei întreprinderi nu constituia o „altă sancțiune” în sensul acestei dispoziții*²¹. În opinia noastră, informațiile cu privire la activitățile întreprinderii, care are, de altfel, o vocație economică, înglobează și informațiile cu privire la documentele contabile ale acestei întreprinderi. În consecință, ne pare

¹⁸ A se vedea în această privință Concluziile avocatului general Wathelet prezentate în cauza H. Gautzsch Großhandel (C-479/12, EU:C:2013:537), a cărei opinie o împărtășim pe deplin.

¹⁹ A se vedea Hotărârea din 13 februarie 2014, H. Gautzsch Großhandel (C-479/12, denumită în continuare „Hotărârea H. Gautzsch Großhandel”, EU:C:2014:75, punctul 52).

²⁰ A se vedea Hotărârea H. Gautzsch Großhandel (punctul 53).

²¹ A se vedea Hotărârea H. Gautzsch Großhandel (punctul 53).

coerent să se considere că legea aplicabilă unei cereri prin care se urmărește obținerea informațiilor contabile ale unei întreprinderi este, conform jurisprudenței citate anterior și articolului 88 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002, dreptul intern al instanței competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare, inclusiv dreptul internațional privat al acesteia.

48. În ceea ce privește cererea referitoare la returnarea produselor, aceasta pare să se apropie de cerere de confiscare a produselor, cerere care este prevăzută în mod expres la articolul 89 alineatul (1) litera (b) din acest regulament. Returnarea produselor poate fi definită ca o măsură prin care se urmărește împiedicarea, după distribuire, a consumului sau a utilizării unui produs de către consumator și/sau informarea acestuia cu privire la pericolul la care este expus eventual în cazul în care a consumat deja produsul²², în condițiile în care confiscarea produselor este o măsură care împiedică comercializarea mărfurilor. Prin urmare, deși cele două măsuri nu se află la același nivel al circuitului economic, nu este mai puțin adevărat că acestea au o forță obligatorie și urmăresc amândouă să garanteze respectarea și executarea efectivă a dreptului de proprietate intelectuală invocat, asigurându-se că niciunul sau puține dintre produsele contrafăcute vor continua să circule pe piața economică. În consecință, în opinia noastră, o cerere referitoare la returnarea produselor trebuie considerată ca făcând parte din „alte sancțiuni” prevăzute la articolul 89 alineatul (1) litera (d) din regulamentul menționat.

49. *În ceea ce privește cererea de publicare a hotărârii, cerere care, de altfel, este formulată cu regularitate în acest tip de litigii, considerăm că aceasta constituie de asemenea o sancțiune în sensul dispoziției menționate.* Astfel, este vorba despre o măsură coercitivă, prin care autorul contrafacerii este obligat să publice, pe cheltuiala sa, hotărârea pe internet ori în ziare pentru a stopa exploatarea ilicită.

50. În sfârșit, în ceea ce privește cererea prin care se urmărește rambursarea onorariilor de avocat, aceasta se referă la cheltuielile efectuate *în cadrul unei proceduri și nu poate fi considerată că face parte din „alte sancțiuni” în sensul dispoziției menționate.*

51. *În consecință, considerăm că articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat în sensul că* noțiunea „alte sancțiuni” se referă la cereri precum distrugerea produselor contrafăcute, returnarea acestor produse, precum și publicarea hotărârii. În schimb, nu intră în sfera acestei noțiuni cererile referitoare la repararea prejudiciului, obținerea informațiilor contabile ale întreprinderii, precum și rambursarea onorariilor de avocat.

52. Întrucât am precizat noțiunea „alte sancțiuni” în sensul articolului 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002, trebuie să se stabilească acum legea aplicabilă diferitor cereri accesorii formulate de Nintendo în litigiul principal.

2. Cu privire la legea aplicabilă cererilor accesorii

53. Regulamentul Roma II privind legea aplicabilă prevede la articolul 8 alineatul (2) că, „[î]n cazul obligațiilor necontractuale care decurg din încălcarea unui drept de proprietate intelectuală unitar la nivel comunitar, legea aplicabilă este legea țării în care s-a produs încălcarea, în orice materie care nu este reglementată de instrumentul comunitar relevant”. O interpretare *a contrario* a acestei dispoziții ne indică în mod clar că, atunci când „materia” este reglementată de un instrument comunitar specific, acesta din urmă determină, după caz, legea aplicabilă. Astfel, în speță, trebuie să se facă trimitere, în primul rând, la Regulamentul nr. 6/2002 pentru a stabili legea aplicabilă cererilor accesorii formulate de Nintendo.

²² A se vedea pagina de internet a Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes [Direcția Generală Concurență, Consum și Combaterea Fraudei] (Franța), la următoarea adresă: <http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite/rappels-produits>.

54. În această privință, articolul 88 din acest regulament, intitulat „Legislație aplicabilă”, face el însuși trimitere la dispozițiile specifice ale acestui regulament, întrucât precizează, la alineatul (1), că „[i]nstanțele competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare aplică dispozițiile prezentului regulament”. Or, în ceea ce privește cererile accesorii ale Nintendo, am constatat că unele dintre ele trebuie calificate drept „alte sancțiuni” în sensul articolului 89 alineatul (1) litera (d) din regulamentul menționat, iar altele intră sub incidența articolului 88 alineatul (2) din acesta din urmă.

55. În ceea ce privește cererile care intră sub incidența articolului 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002, noțiunea „statul[...] membru în care au fost săvârșite actele de contrafacere sau care prezintă riscul de contrafacere” nu a fost, după cunoștințele noastre, interpretată niciodată de Curte în cadrul unui litigiu privind desenele sau modelele industriale comunitare. Cu toate acestea, Curtea a avut ocazia să precizeze aceeași noțiune în cadrul unor litigii privind marca Uniunii Europene și referitoare la competența jurisdicțională²³.

56. La fel ca și Comisia, considerăm că această jurisprudență trebuie să fie aplicată în cauza noastră. Astfel, Curtea a statuat, în Hotărârea Coty Germany, că noțiunea „teritoriul [statului membru în care] a fost săvârșită fapta de contrafacere” în sensul articolului 93 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 este o noțiune autonomă a dreptului Uniunii²⁴. Or, utilizarea aproape identică²⁵ a acelorași termeni la articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002, faptul că acest din urmă regulament reglementează întinderea protecției unui drept de proprietate intelectuală și faptul că, precum în cazul mărcii Uniunii Europene, această protecție are un caracter unitar și produce efecte pe întreg teritoriul Uniunii pledează în favoarea unei interpretări a noțiunii care figurează în Regulamentul nr. 6/2002 identice cu cea a noțiunii care figurează în Regulamentul nr. 40/94.

57. În această privință, Curtea a statuat, în Hotărârea Coty Germany, că „noțiunea «teritoriul [statului membru în care] a fost săvârșită fapta de contrafacere» sugerează [...] că acest factor de legătură se raportează la un comportament activ al autorului contrafacerii. În consecință, factorul de legătură prevăzut la această dispoziție vizează teritoriul statului membru unde s-a produs sau riscă să se producă fapta generatoare a contrafacerii invocate, iar nu teritoriul statului membru unde respectiva contrafacere își produce efectele”²⁶.

58. Astfel, locul comportamentului activ al autorului trebuie luat în considerare în vederea stabilirii legii aplicabile cererilor accesorii formulate de Nintendo și care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 6/2002. În speță, ar putea apărea dificultăți în ceea ce privește identificarea acestui comportament activ în măsura în care mai multe state membre sunt vizate de actele de contrafacere. Cu toate acestea, considerăm că fapta generatoare a acestei contrafaceri este într-adevăr unică și se situează, în speță, pe teritoriul unui singur stat membru, și anume în Franța. Astfel, reamintim că produsele în discuție în această cauză au fost fabricate în Franța. În lipsa unei asemenea fabricări, este evident că actul de contrafacere nici nu ar fi existat, produsele nu ar fi fost niciodată vândute pe piețele a diferite state membre.

59. În consecință, considerăm că, în ceea ce privește cererile accesorii formulate de Nintendo care intră în domeniul de aplicare al articolului 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002, legea aplicabilă este legea franceză.

23 A se vedea Hotărârea din 5 iunie 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318, denumită în continuare „Hotărârea Coty Germany”).

24 A se vedea punctul 31 din Hotărârea Coty Germany.

25 Articolul 93 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 utilizează termenii „statul membru pe teritoriul căruia”, în timp ce articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002 utilizează termenii „statul membru în care”. În versiunea germană a acestor regulamente, modul de redactare este identic, ambele dispoziții utilizând termenii „Mitgliedstaats [...] in dem”.

26 Punctul 34 din Hotărârea Coty Germany.

60. În ceea ce privește celelalte cereri accesorii, care intră sub incidența articolului 88 alineatul (2) din acest regulament, trebuie amintit că acesta din urmă face trimitere la dreptul intern al instanței competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare sesizate, inclusiv la dreptul internațional privat al acesteia. Or, astfel cum observă părțile din litigiul principal, dreptul internațional privat este, în materie de obligații extracontractuale care decurg din încălcarea unui drept de proprietate intelectuală unitar la nivel comunitar, unificat prin articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II. Prin urmare, în opinia noastră, această dispoziție se aplică cererilor respective.

61. Dispoziția menționată prevede astfel că legea aplicabilă este legea „țării în care s-a produs încălcarea [dreptului de proprietate intelectuală unitar la nivel comunitar]”. Această noțiune nu a făcut încă obiectul unei interpretări din partea Curții. În opinia noastră, aceasta nu ar trebui să primească o definiție diferită de noțiunea utilizată la articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002.

62. Astfel, deși este adevărat că aplicarea unor legi diferite pentru același litigiu era, prin aplicarea articolului 88 alineatul (2) și a articolului 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002, avută în vedere de legiuitorul Uniunii, considerăm că adoptarea ulterior acestui regulament a Regulamentului Roma II, prin care se unifică în această materie dreptul internațional privat, consolidează mai mult securitatea juridică în acest tip de contencios și, prin urmare, previzibilitatea legii aplicabile. De altfel, acesta este unul dintre obiectivele enunțate de acest din urmă regulament²⁷.

63. Pe de altă parte, pentru motive evidente legate de previzibilitatea legii, Regulamentul Roma II însuși stabilește factorul de legătură unic cu țara în care s-a produs prejudiciul direct, indiferent de țara sau de țările în care ar putea apărea efecte indirecte²⁸.

64. A interpreta, în consecință, noțiunea „[țara] în care s-a produs încălcarea [dreptului de proprietate intelectuală unitar la nivel comunitar]”, care figurează la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II, în mod diferit de interpretarea reținută pentru noțiunea „statul[...] membru în care au fost săvârșite actele de contrafacere sau care prezintă riscul de contrafacere”, care figurează la articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002, ar fi contrar principiului securității juridice în litigiile în care frecvența complexității și multitudinii locurilor în care pot apărea efectele prejudiciului legat de actul de contrafacere necesită tocmai mai multă securitate juridică.

65. În consecință, considerăm că noțiunea cuprinsă la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II trebuie să primească aceeași accepție ca și cea a noțiunii prevăzute la articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002.

66. Astfel, având în vedere ansamblul elementelor de mai sus, considerăm că articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002 și articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II trebuie interpretate în sensul că legea aplicabilă cererilor accesorii unei acțiuni în contrafacere referitoare la distrugerea produselor contrafăcute, la returnarea acestor produse, la publicarea hotărârii, la repararea prejudiciului, la obținerea informațiilor contabile ale întreprinderii, precum și la rambursarea onorariilor de avocat este legea de pe teritoriul statului membru în care s-a produs sau riscă să se producă fapta generatoare a contrafacerii invocate.

67. *În speță, fapta generatoare a contrafacerii invocate este fabricarea de produse contrafăcute.*

²⁷ A se vedea considerentul (6) al acestuia.

²⁸ A se vedea considerentele (16) și (17), precum și articolul 4 alineatul (1) din acest regulament.

C – Cu privire la a doua întrebare preliminară

68. Prin intermediul celei de a doua întrebări preliminare, instanța de trimitere urmărește să afle în esență dacă articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat în sensul că noțiunea „actele de reproducere în scopuri [ilustrative]” cuprinde fapta unui terț de a utiliza imaginea unor produse care încorporează desene și modele industriale comunitare protejate în vederea comercializării propriilor produse.

69. Cu titlu introductiv, amintim că drepturile exclusive conferite unui desen sau model industrial comunitar permit titularului său să interzică oricărui terț utilizarea acestui desen sau model industrial sub forma fabricării sau a introducerii pe piață a unui produs în care a fost încorporat desenul sau modelul industrial²⁹. Totuși, cu titlu de excepție, aceste drepturi pot fi limitate. Astfel, articolul 20 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat prevede printre altele că drepturile conferite de un desen sau model industrial comunitar nu se aplică în ceea ce privește actele de reproducere în scopuri ilustrative.

70. În speță, una dintre cele două copărate, și anume BigBen France, utilizează imaginea produselor care încorporează desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat de Nintendo pentru a face publicitate în cadrul comercializării propriilor produse, care sunt accesorii ce pot servi la utilizarea produselor Nintendo în discuție.

71. Articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 6/2002 supune actele care pot fi considerate acte de reproducere în scopuri ilustrative îndeplinirii mai multor condiții, și anume compatibilitatea actelor vizate cu practicile comerciale loiale, indicarea sursei și faptul de a nu aduce atingere utilizării normale a desenului sau a modelului.

72. Prin urmare, trebuie să se stabilească, în primul rând, dacă fapta unui terț de a utiliza imaginea unor produse care încorporează desene sau modele industriale comunitare protejate în vederea comercializării propriilor produse poate fi, prin natura sa, un act de reproducere și dacă finalitatea acesteia este ilustrativă.

73. Astfel cum au indicat Dominique Kaesmacher și Théodora Stamos, „[acest] concept trebuie interpretat într-o manieră cât mai largă posibil. Acesta are în vedere în special orice formă de reproducere, în orice mod și indiferent de formă, directă sau indirectă (la distanță), integrală sau parțială, provizorie sau permanentă, pe un suport de același tip sau de alt tip”³⁰. Nu avem îndoieli că actul în discuție în litigiul principal este un act de reproducere, întrucât acesta constă în publicarea imaginilor unor produse care încorporează desene și modele industriale comunitare înregistrate de Nintendo pe ambalaje, precum și pe pagina de internet a BigBen France.

74. În ceea ce privește finalitatea acestui act, termenul „illustration”, utilizat în versiunea în limba franceză a Regulamentului nr. 6/2002, nu este același cu cel utilizat în versiunea în limba engleză, aceasta utilizând termenul „citation”. Or, în caz de neconcordanță între versiunile lingvistice ale unui text al Uniunii, dispoziția în cauză trebuie să fie interpretată în raport cu economia generală și cu finalitatea reglementării din care face parte³¹.

29 A se vedea articolul 19 alineatul (1) din acest regulament.

30 A se vedea Kaesmacher, D., și Stamos, T., *Brevets, marques, droits d'auteurs...: mode d'emploi*, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 2009, p. 265.

31 A se vedea Hotărârea din 4 septembrie 2014, Vnuk (C-162/13, EU:C:2014:2146, punctul 46).

75. În opinia noastră, având în vedere economia generală a acestui regulament, nu ne pare că noțiunea „ilustrativ” ar trebui interpretată prea strict. Astfel, acesta din urmă urmărește, prin protecția pe care o conferă desenelor sau modelelor industriale comunitare, să încurajeze inovația și să facă Uniunea, prin aceasta, mai competitivă³². Or, împiedicarea unei întreprinderi creatoare de produse noi care urmăresc să fie compatibile cu produse existente – al căror desen sau model industrial comunitar este deținut de o altă întreprindere – ar putea descuraja, fără îndoială, inovația.

76. La fel ca și dreptul mărcilor, obiectivul de protecție eficientă a desenelor și a modelelor industriale comunitare trebuie să fie, așadar, evaluat comparativ cu interesele terților care comercializează accesorii pentru produse care încorporează desene și modele industriale comunitare protejate în special din punctul de vedere al necesităților pieței interne³³, *precum libera circulație a mărfurilor*³⁴ și *libera concurență, precum și promovarea inovației*.

77. Pe de altă parte, considerăm că obiectivul urmărit prin reproducerea unui desen sau a unui model industrial comunitar înregistrat în scopuri *ilustrative*³⁵ vizează doar să explice modul de utilizare a celui alt produs destinat să fie utilizat ca un accesoriu al primului produs.

78. În consecință, *fapta unui terț de a utiliza imaginea unor produse care încorporează desene sau modele industriale comunitare protejate în vederea comercializării propriilor produse este într-adevăr un act cu caracter ilustrativ*.

79. În al doilea rând, în ceea ce privește condițiile care trebuie îndeplinite pentru a se permite unui terț să efectueze un asemenea act, ne pare mai întâi că indicarea sursei poate fi contestată doar într-o mică măsură. Astfel, indicarea trebuie să identifice originea comercială a desenului sau a modelului industrial comunitar înregistrat, cu alte cuvinte un public informat trebuie să știe de la prima vedere cu ce marcă sau întreprindere se asociază produsul vândut de terț.

80. De asemenea, considerăm că trebuie atrasă atenția asupra indicării originii desenului sau a modelului industrial comunitar. În contextul vânzării prin intermediul unei pagini de internet, Curtea a avut ocazia să precizeze, în ceea ce privește marca Uniunii Europene, că se aducea atingere funcției de indicare a originii mărcii atunci când anunțul care apare după ce s-a tastat cuvântul-cheie nu permite sau permite numai cu dificultate utilizatorului de internet normal informat și suficient de atent să afle dacă produsele sau serviciile vizate de anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta ori, în cazul de față, de la un terț³⁶.

81. În lumina contextului și a finalității Regulamentului nr. 6/2002, ne pare oportun să aplicăm această analiză indicării sursei pentru reproducerea desenelor sau modelelor industriale comunitare. În speță, revine instanței naționale sarcina de a stabili dacă aplicarea mențiunii „pentru Wii” pe ambalajele și reclamele publicitare prin intermediul unei pagini de internet cu privire la produsele BigBen France îndeplinește această condiție.

32 A se vedea considerentul (7) al regulamentului menționat.

33 A se vedea considerentul (8) al Regulamentului nr. 6/2002.

34 A se vedea Hotărârea din 17 martie 2005, Gillette Company și Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, punctul 29).

35 Termenul „illustration” este definit de Larousse după cum urmează: „[a]cțiunea de a clarifica prin exemple o prezentare abstractă, ceea ce are valoare de aplicare, de verificare, de demonstrare”.

36 A se vedea Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google (C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punctul 84).

82. În continuare, în ceea ce privește condiția compatibilității actului de reproducere cu practicile comerciale loiale, reiese din articolul 5 din Directiva 2005/29/CE³⁷ că o practică comercială este neloială în cazul în care, pe de o parte, este contrară cerințelor diligenței profesionale și, pe de altă parte, denaturează sau poate denatura semnificativ comportamentul economic cu privire la un produs al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia îi este adresat. În această privință, Curtea a statuat deja că menționarea numerelor de articole ale producătorului de fax-uri și de piese de schimb în cataloagele unui furnizor concurent nu îi permitea să profite în mod abuziv de notorietatea mărcii concurente întrucât, în speță, publicul nu asocia renumele mărcii cu produsele concurente³⁸. Prin urmare, instanța națională va trebui, în opinia noastră, să stabilească dacă reproducerea imaginii unui produs Nintendo, precum telecomanda unei console de jocuri video, în vederea comercializării unui accesoriu pentru această telecomandă nu implică confuzie sau inducere în eroare a consumatorului.

83. În sfârșit, în ceea ce privește condiția referitoare la lipsa unui prejudiciu pentru utilizarea normală a desenului sau a modelului industrial comunitar, considerăm că revine titularului acestui desen sau model industrial comunitar sarcina de a prezenta, dacă este cazul, dovada unui asemenea prejudiciu și instanței naționale sarcina de a examina această dovadă.

84. Având în vedere ansamblul acestor elemente, considerăm că *articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 6/2002* trebuie interpretat în sensul că noțiunea „actele de reproducere în scopuri [ilustrative]” cuprinde fapta unui terț de a utiliza imaginea unor produse care încorporează desene și modele industriale comunitare protejate în vederea comercializării propriilor produse. Revine instanței naționale sarcina de a verifica dacă acest act de reproducere este compatibil cu practicile comerciale loiale, dacă nu aduce atingere utilizării normale a acestor desene sau modele industriale și dacă indică sursa.

IV – Concluzie

85. Având în vedere toate considerațiile precedente, propunem să se răspundă la întrebările preliminare adresate de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania) după cum urmează:

- „1) Articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare coroborat cu articolul 6 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că deciziile pronunțate de o instanță națională prin care se răspunde la cererile accesorii unei acțiuni în contrafacere împotriva a doi copărași stabiliți în două state membre diferite, precum repararea prejudiciului, distrugerea sau returnarea produselor contrafăcute, rambursarea onorariilor de avocat ori publicarea hotărârii, au un efect juridic pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
- 2) Articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat în sensul că noțiunea «alte sancțiuni» se referă la cereri precum distrugerea produselor contrafăcute, returnarea acestor produse, precum și publicarea hotărârii. În schimb, nu intră în sfera acestei noțiuni cererile referitoare la repararea prejudiciului, la obținerea informațiilor contabile ale întreprinderii, precum și la rambursarea onorariilor de avocat.

³⁷ Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO 2005, L 149, p. 22, Ediție specială, 15/vol. 14, p. 260).

³⁸ A se vedea Hotărârea din 25 octombrie 2001, Toshiba Europe (C-112/99, EU:C:2001:566, punctul 58).

- 3) Articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002 și articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale trebuie interpretate în sensul că legea aplicabilă cererilor accesorii unei acțiuni în contrafacere referitoare la distrugerea produselor contrafăcute, la returnarea acestor produse, la publicarea hotărârii, la repararea prejudiciului, la obținerea informațiilor contabile ale întreprinderii, precum și la rambursarea onorariilor de avocat este legea de pe teritoriul statului membru unde s-a produs sau riscă să se producă fapta generatoare a contrafacerii invocate. În speță, fapta generatoare a contrafacerii invocate este fabricarea produselor contrafăcute.
- 4) Articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat în sensul că noțiunea «actele de reproducere în scopuri [*illustrative*]» cuprinde fapta unui terț de a utiliza imaginea unor produse care încorporează desene și modele industriale comunitare protejate în vederea comercializării propriilor produse. Revine instanței naționale sarcina de a verifica dacă acest act de reproducere este compatibil cu practicile comerciale loiale, dacă nu aduce atingere utilizării normale a acestor desene sau modele industriale și dacă indică sursa.”