



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 3 de marzo de 2022 *

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Dibujos y modelos comunitarios — Reglamento (CE) n.º 6/2002 — Artículo 82, apartado 5 — Acción entablada ante los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción — Pretensiones conexas a una acción por infracción — Derecho aplicable — Artículo 88, apartado 2 — Artículo 89, apartado 1, letra d) — Reglamento (CE) n.º 864/2007 — Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”) — Artículo 8, apartado 2 — País en el que se haya cometido la infracción del derecho de propiedad intelectual»

En el asunto C-421/20,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), mediante resolución de 31 de agosto de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de septiembre de 2020, en el procedimiento entre

Acacia Srl

y

Bayerische Motoren Werke AG,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Quinta, el Sr. C. Lycourgos (Ponente), Presidente de la Sala Cuarta, y los Sres. I. Jarukaitis y M. Ilešič, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretaria: Sra. M. Krausenböck, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 8 de julio de 2021;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de Bayerische Motoren Werke AG, por los Sres. R. Hackbarth y F. Schmidt-Sauerhöfer, Rechtsanwälte;

* Lengua de procedimiento: alemán.

- en nombre de la Comisión Europea, inicialmente por los Sres. T. Scharf, É. Gippini Fournier y M. Wilderspin, y posteriormente por los Sres. T. Scharf, É. Gippini Fournier y D. Triantafyllou, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 28 de octubre de 2021;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1) y del artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DO 2007, L 199, p. 40).
- 2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Acacia Srl y Bayerische Motoren Werke AG (en lo sucesivo, «BMW») en relación con una supuesta infracción de un dibujo o modelo comunitario de titularidad de BMW.

Marco jurídico

Reglamento n.º 6/2002

- 3 El artículo 19 del Reglamento n.º 6/2002, titulado «Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario», dispone, en su apartado 1:

«Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que este se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.»
- 4 El artículo 80 de este Reglamento, titulado «Tribunales de dibujos y modelos comunitarios», dispone en su apartado 1:

«Los Estados miembros designarán en sus territorios respectivos un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales y de primera y segunda instancia (“tribunales de dibujos y modelos comunitarios”), que desempeñarán las funciones que les atribuya el presente Reglamento.»
- 5 El artículo 81 del citado Reglamento, que lleva como epígrafe «Competencia en materia de infracciones [y] de nulidad», establece lo siguiente:

«Los tribunales de dibujos y modelos comunitarios tendrán competencia exclusiva:

 - a) sobre las acciones por infracción y, si están contempladas en la legislación nacional, sobre las acciones por posible infracción de dibujos y modelos comunitarios;

- b) sobre las acciones de declaración de inexistencia de infracción con relación a dibujos y modelos comunitarios, si están contempladas en la legislación nacional;
- c) sobre las acciones de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario no registrado;
- d) sobre las demandas de reconvención para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario interpuestas a raíz de las demandas contempladas en la letra a).»

6 El artículo 82 del Reglamento, que lleva por título «Competencia internacional», dispone:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento [...], los procedimientos resultantes de las acciones y demandas a que se refiere el artículo 81 se entablarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tuviere su domicilio el demandado o, si este careciere de domicilio en alguno de los Estados miembros, del Estado miembro en el que tuviere su establecimiento.

2. Si el demandado careciere de domicilio o establecimiento en alguno de los Estados miembros, tales procedimientos se entablarán ante los tribunales del Estado miembro en el que tuviere su domicilio el demandante o, si este careciere de domicilio en alguno de los Estados miembros, en el que tuviere su establecimiento.

3. Si ni el demandado ni el demandante tuvieran allí su domicilio o establecimiento, los procedimientos se entablarán ante los tribunales del Estado miembro en que tenga su sede la Oficina [de Propiedad Intelectual de la Unión Europea].

[...]

5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas a que se refieren las letras a) y d) del artículo 81 podrán entablarse ante los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción.»

7 A tenor del artículo 83 del Reglamento n.º 6/2002, titulado «Alcance de la competencia sobre infracciones»:

«1. El tribunal de dibujos y modelos comunitarios cuya competencia se fundamente en lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3 o 4 del artículo 82 será competente en materia de violaciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro.

2. El tribunal de dibujos y modelos comunitarios cuya competencia se fundamente en lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 82 será competente tan solo sobre las violaciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado miembro en el que se encuentre dicho Tribunal.»

8 El artículo 88 de este Reglamento, titulado «Derecho aplicable», establece:

«1. Los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán las disposiciones del presente Reglamento.

2. En todas las cuestiones no previstas por el presente Reglamento, los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán su legislación nacional, incluidas las normas de Derecho internacional privado.

3. Salvo disposición expresa en contrario del presente Reglamento, los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán las normas procesales que rijan los procedimientos similares sobre dibujos y modelos nacionales vigentes en el Estado miembro en el que se encuentren.»

9 El artículo 89 de dicho Reglamento, titulado «Sanciones por infracción», dispone en su apartado 1:

«Si en una acción de infracción o intento de infracción, un tribunal de dibujos y modelos comunitarios hallare que el demandado ha infringido o amenazado con violar un dibujo o modelo comunitario, dictará las resoluciones siguientes, salvo que existan motivos especiales que lo desaconsejen:

- a) un interdicto por el que se prohíba al demandado continuar realizando los actos que infringen o pudieran infringir el dibujo o modelo comunitario;
- b) una orden de embargo de los productos infractores;
- c) una orden de embargo de los materiales y aplicaciones especialmente utilizados para fabricar los bienes infractores, en el caso de que su propietario conociera los fines a que su empleo se destinaba o si tales fines fueran obvios en esas circunstancias;
- d) cualquier orden que imponga otras sanciones apropiadas en las circunstancias previstas por la legislación vigente en el Estado miembro en el que se hayan cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción, incluidas las normas de Derecho internacional privado.»

10 El artículo 110 de este Reglamento, titulado «Disposición transitoria», establece, en su apartado 1:

«Hasta tanto entren en vigor las modificaciones introducidas en el presente Reglamento, a propuesta de la Comisión [Europea] a este respecto, no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial.»

Reglamento n.º 864/2007

11 A tenor de los considerandos 14, 16, 17, 19 y 26 del Reglamento n.º 864/2007:

«(14) La exigencia de seguridad jurídica y la necesidad de hacer justicia en casos individuales son elementos esenciales en un área de justicia. El presente Reglamento establece los factores de conexión más apropiados para conseguir dichos objetivos. [...]

[...]

(16) Unas normas uniformes deben incrementar la previsibilidad de las resoluciones judiciales y garantizar un equilibrio razonable entre los intereses de la persona cuya responsabilidad se alega y los de la persona perjudicada. La conexión con el país donde se produzca el daño directo (*lex loci damni*) crea un justo equilibrio entre los intereses de la persona cuya

responsabilidad se alega y la persona perjudicada, y corresponde también a la concepción moderna del Derecho de responsabilidad civil y al desarrollo de los regímenes de responsabilidad objetiva.

(17) La legislación aplicable debe determinarse sobre la base del lugar en el que se produzca el daño, independientemente del país o países en los que pudiera haber consecuencias indirectas. [...]

[...]

(19) Conviene prever normas específicas para ciertos daños para los que la norma general no permite lograr un equilibrio razonable entre los intereses en juego.

[...]

(26) En cuanto a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, conviene preservar el principio *lex loci protectionis* que se reconoce universalmente. A efectos del presente Reglamento, la expresión “derechos de propiedad intelectual” debe ser interpretada como referencia a, por ejemplo, los derechos de autor, los derechos afines, el derecho *sui generis* de la protección de bases de datos y los derechos de propiedad industrial.»

12 El artículo 4 de este Reglamento, titulado «Norma general», dispone, en su apartado 1:

«Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión.»

13 El artículo 8 del citado Reglamento, titulado «Infracción de los derechos de propiedad intelectual», dispone:

«1. La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección.

2. En caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario.

[...]»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

14 Acacia es una sociedad constituida con arreglo al Derecho italiano que fabrica en Italia llantas de vehículos y las distribuye en varios Estados miembros.

15 Al considerar que la distribución por Acacia de ciertas llantas en Alemania infringe un dibujo o modelo comunitario registrado del que es titular, BMW ejerció una acción por infracción ante un tribunal de dibujos y modelos comunitarios designado por la República Federal de Alemania. Dicho tribunal se declaró competente en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento

n.º 6/2002. En su condición de demandada, Acacia alegó que las llantas de que se trata están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 110 de dicho Reglamento y que, por consiguiente, no existe infracción.

- 16 El citado tribunal consideró que Acacia había cometido los actos de infracción alegados por BMW, ordenó el cese de la infracción y, remitiéndose al artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º 864/2007, aplicó el Derecho alemán a las denominadas pretensiones «conexas» por las que se solicita una indemnización por daños y perjuicios, aportación de información y documentos, rendición de cuentas y la entrega de los productos infractores con vistas a su destrucción ejercitadas por BMW. Sobre la base de las normas contenidas en este Derecho nacional, estas demandas fueron, en esencia, estimadas.
- 17 Acacia interpuso un recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional remitente. Niega la existencia de una infracción y estima, además, que la ley aplicable a las pretensiones conexas de BMW es la italiana.
- 18 El órgano jurisdiccional remitente señala que la competencia de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios designados por la República Federal de Alemania se deduce, en el presente asunto, del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002 y que Acacia cometió los actos de infracción alegados por BMW.
- 19 En cambio, alberga dudas sobre el Derecho nacional aplicable a las pretensiones conexas de BMW. Observa que la resolución del litigio dependerá, en cierta medida, de esta cuestión, ya que las normas del Derecho alemán sobre la aportación de documentos y sobre la rendición de cuentas son diferentes de las del Derecho italiano.
- 20 El citado órgano jurisdiccional considera que del artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º 864/2007, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 27 de septiembre de 2017, Nintendo (C-24/16 y C-25/16, EU:C:2017:724), podría deducirse que el Derecho italiano es aplicable en el caso de autos. A este respecto, señala que el hecho generador del daño se sitúa en Italia, ya que los productos controvertidos fueron entregados en Alemania desde ese otro Estado miembro.
- 21 Dicho esto, los productos infractores controvertidos en el litigio principal se vendieron en Alemania y, a tal fin, fueron objeto de publicidad en línea dirigida a los consumidores que se encontraban en el territorio de dicho Estado miembro.
- 22 En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
 - «1) En un supuesto de infracción de dibujos o modelos comunitarios, ¿puede el tribunal nacional del lugar de la infracción, ante el cual se ha presentado la demanda en virtud del fuero internacional del lugar de los hechos con arreglo al artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002, aplicar la legislación nacional del Estado miembro donde tenga su sede dicho tribunal (*lex fori*) a las pretensiones conexas que se refieran al territorio de ese Estado miembro?

- 2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿puede situarse el “lugar de la infracción inicial” en el sentido de la sentencia de 27 de septiembre de 2017, Nintendo (C-24/16 y C-25/16, EU:C:2017:724), a efectos de determinar el Derecho aplicable a las pretensiones conexas con arreglo al artículo 8, apartado 2, del [Reglamento n.º 864/2007], en el Estado miembro en el que residen consumidores a quienes va dirigida la publicidad en Internet y en el que los artículos que infringen el dibujo o modelo comunitario se ponen en el mercado, a efectos del artículo 19 del Reglamento n.º 6/2002, cuando solo se impugnen la oferta y la puesta en el mercado en dicho Estado miembro, aunque las ofertas en Internet en que se basan la oferta y la puesta en el mercado tengan su origen en otro Estado miembro?»

Sobre la solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento

- 23 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 19 de noviembre de 2021, BMW presentó observaciones sobre las conclusiones del Abogado General. Interrogada por la Secretaría sobre el alcance de estas observaciones, BMW explicó que estas tienen por objeto la reapertura de la fase oral del procedimiento, con arreglo al artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
- 24 En virtud del artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia podrá ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la apertura o la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución, o también cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- 25 En el caso de autos, BMW afirma, por una parte, que el Abogado General no tuvo suficientemente en cuenta determinados elementos fácticos expuestos en las observaciones escritas y orales presentadas al Tribunal de Justicia y, por otra parte, que sus conclusiones contienen un análisis erróneo del supuesto específico en el que el titular de un dibujo pretende invocar sus derechos en un procedimiento sobre medidas provisionales.
- 26 Según BMW, a este respecto, el Abogado General prestó una atención excesiva al artículo 90, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002. BMW desea, por lo que atañe a este punto, responder a la opinión del Abogado General, que considera errónea.
- 27 Pues bien, es preciso recordar que el contenido de las conclusiones del Abogado General no constituye, como tal, un hecho nuevo que justifique la reapertura de la fase oral del procedimiento, pues de otro modo las partes podrían, invocando ese hecho, responder a dichas conclusiones. Ahora bien, las conclusiones del Abogado General no pueden ser debatidas por las partes. El Tribunal de Justicia ha tenido la ocasión de subrayar que, con arreglo al artículo 252 TFUE, el papel del Abogado General consiste en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención, a fin de asistirle en el cumplimiento de su misión de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. En virtud del artículo 20, párrafo cuarto, de dicho Estatuto y del artículo 82, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, las conclusiones del Abogado General ponen fin a la fase oral del procedimiento. Por tanto, al situarse fuera del

debate entre las partes, las conclusiones abren la fase de deliberación del Tribunal de Justicia (sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, apartado 21 y jurisprudencia citada).

- 28 En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera, tras haber oído al Abogado General, que los datos aportados por BMW no contienen ningún hecho nuevo que pueda influir decisivamente en la resolución que ha de adoptar en el presente asunto y que este no debe resolverse sobre la base de una alegación que no haya sido debatida entre las partes o los interesados. Por último, una vez concluidas las fases escrita y oral del procedimiento, el Tribunal de Justicia dispone de todos los datos necesarios y está, pues, suficientemente instruido para pronunciarse. Por lo tanto, no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.

Sobre las cuestiones prejudiciales

- 29 Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este Tribunal proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado (sentencia de 15 de julio de 2021, *The Department for Communities in Northern Ireland*, C-709/20, EU:C:2021:602, apartado 61 y jurisprudencia citada).
- 30 La presente petición de decisión prejudicial versa sobre la determinación del Derecho aplicable, en el caso de una acción por infracción interpuesta en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002, a las pretensiones conexas de esa acción mediante las cuales el demandante solicita, fuera del ámbito de aplicación de las disposiciones materiales del régimen de dibujos o modelos comunitarios establecido por dicho Reglamento, que se ordene al infractor el pago de una indemnización por daños y perjuicios, que aporte información, documentos y cuentas, y que entregue los productos infractores con vistas a su destrucción.
- 31 Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, las pretensiones de indemnización del perjuicio derivado de las actividades del autor de la infracción de un dibujo o modelo comunitario y de obtención de información sobre esas actividades para determinar dicho perjuicio están comprendidas en el ámbito de aplicación de la regla enunciada en el artículo 88, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002. A tenor de esta disposición, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce de tales pretensiones relativas a cuestiones no comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento aplicará su legislación nacional, incluidas las normas de Derecho internacional privado (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2014, *H. Gautzsch Großhandel*, C-479/12, EU:C:2014:75, apartados 53 y 54).
- 32 La pretensión de destrucción de los productos infractores está comprendida, por su parte, en la regla contenida en el artículo 89, apartado 1, letra d), de dicho Reglamento, que prevé, en relación con las sanciones no especificadas por este, la aplicación de «la legislación vigente en el Estado miembro en el que se hayan cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción, incluidas las normas de Derecho internacional privado». En efecto, la destrucción de estos productos forma parte de las «otras sanciones» que pueden ser «apropiadas en las circunstancias», en el sentido de dicha disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2014, *H. Gautzsch Großhandel*, C-479/12, EU:C:2014:75, apartado 52).

- 33 La cuestión del órgano jurisdiccional remitente equivale a solicitar una interpretación del artículo 88, apartado 2, y del artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 6/2002 para conocer el alcance de estas disposiciones en el supuesto de que la acción por infracción se refiera a hechos cometidos o que pudieren cometerse en el territorio de un solo Estado miembro.
- 34 En consecuencia, mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, dicho órgano jurisdiccional pregunta, en esencia, si el artículo 88, apartado 2, y el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 6/2002 deben interpretarse en el sentido de que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios que conocen de una acción por infracción en virtud del artículo 82, apartado 5, de ese Reglamento, relativa a actos de infracción cometidos o que pudieren cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, deben examinar las pretensiones conexas de dicha acción, por las que se solicitan una indemnización por daños y perjuicios, la presentación de información, documentos y cuentas y la entrega de los productos infractores con vistas a su destrucción, sobre la base del Derecho del Estado miembro en el que están situados esos tribunales.
- 35 A este respecto, es preciso recordar de entrada que, con arreglo al artículo 83, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002, un tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conozca del asunto en virtud del artículo 82, apartado 5, de dicho Reglamento será competente tan solo sobre las infracciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado miembro en el que se encuentre dicho tribunal.
- 36 Dicho artículo 82, apartado 5, establece así un foro alternativo de competencia judicial que tiene por objeto permitir que el titular de un dibujo o modelo comunitario interponga una o varias acciones selectivas, cada una de las cuales versará sobre infracciones cometidas o que pudieren cometerse en el territorio de un solo Estado miembro (véase, por analogía, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, *AMS Neve y otros*, C-172/18, EU:C:2019:674, apartados 42 y 63).
- 37 En el caso de autos, la acción por infracción ejercitada en Alemania versa sobre la distribución, en dicho Estado miembro, de determinados productos de Acacia. Como se desprende de los elementos aportados al Tribunal de Justicia, los hechos de infracción reprochados a esa empresa consisten, por una parte, en la oferta de venta de esos productos mediante publicidad en línea dirigida a los consumidores que se encuentran en Alemania y, por otra parte, en la comercialización de dichos productos en Alemania.
- 38 En efecto, tales actos pueden ser objeto de una acción por infracción que, con arreglo al artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002, tenga por objeto el territorio de un solo Estado miembro. El hecho de que el demandado haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas para esas infracciones no es óbice para el ejercicio de tal acción (véase, por analogía, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, *AMS Neve y otros*, C-172/18, EU:C:2019:674, apartado 65).
- 39 Dado que, en ese supuesto, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce del asunto solo resuelve sobre los actos cometidos o que pudieren cometerse por el demandado en el territorio del Estado miembro en el que está situado dicho tribunal, se aplica el Derecho de ese Estado miembro para examinar la procedencia de tal pretensión, con arreglo al artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 6/2002, cuya aplicabilidad a las pretensiones dirigidas a la destrucción de los productos infractores se ha recordado en el apartado 32 de la presente sentencia.

- 40 Por otra parte, con arreglo al artículo 88, apartado 2, de ese Reglamento, el Derecho del Estado miembro al que pertenezca dicho tribunal se aplica también a las pretensiones por las que se solicite una indemnización de daños y perjuicios y la presentación de información, documentos y cuentas. Tales pretensiones no tienen por objeto la imposición de «sanciones», en el sentido del artículo 89 del citado Reglamento, sino que, como se ha recordado en el apartado 31 de la presente sentencia, forman parte de las «cuestiones» que no están comprendidas en el ámbito de aplicación del mismo Reglamento, en el sentido de su artículo 88, apartado 2.
- 41 El artículo 88, apartado 2, y el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 6/2002 precisan que, en la medida en que el Derecho del Estado miembro de que se trate contenga normas de Derecho internacional privado, estas forman parte integrante del Derecho aplicable, en el sentido de esos artículos.
- 42 Entre estas normas de Derecho internacional privado figuran las enunciadas en el Reglamento n.º 864/2007 y, en particular, en su artículo 8, apartado 2. Así pues, procede interpretar las disposiciones mencionadas en el apartado 33 de la presente sentencia en relación con dicho artículo 8, apartado 2.
- 43 A tenor de esta última disposición, en caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual de la Unión de carácter unitario, la ley aplicable será «la ley del país en el que se haya cometido la infracción» para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento de la Unión.
- 44 En un caso en el que la infracción o la amenaza de infracción que pueden examinarse se sitúan en el territorio de un solo Estado miembro, esa regla no puede entenderse en el sentido de que se refiere a la aplicabilidad del Derecho de otro Estado miembro o del de un país tercero. Dado que la ley aplicable es, en virtud del artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º 864/2007, la vigente en el lugar de tal infracción, esta ley coincide, en el caso de una acción por infracción ejercitada en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002 y relativa, por tanto, a infracciones cometidas o que pudieren cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, con el Derecho de ese Estado miembro.
- 45 Si bien no puede excluirse que también se haya violado el dibujo o modelo comunitario de que se trata en otros Estados miembros o en países terceros, no obstante, esas posibles violaciones no son objeto del litigio iniciado en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002. Los objetivos de seguridad jurídica y de previsibilidad, puestos de relieve en los considerandos 14 y 16 del Reglamento n.º 864/2007, se incumplirían si los términos «país en el que se haya cometido la infracción» del dibujo o modelo comunitario invocado se interpretaran en el sentido de que designan un país en el que se produjeron infracciones que no son objeto del litigio de que se trata.
- 46 La interpretación de la expresión «ley del país en el que se haya cometido la infracción [del derecho de que se trate]» del artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º 864/2007, en el sentido de que designa la ley del país en cuyo territorio invoca el demandante, en apoyo de su acción por infracción interpuesta en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002, el dibujo o modelo comunitario en cuestión, permite, por otra parte, preservar el principio «*lex loci protectionis*», que, como resulta del considerando 26 del Reglamento n.º 864/2007, reviste especial importancia en el ámbito de la propiedad intelectual.

- 47 A este respecto, es preciso distinguir el supuesto examinado en el asunto principal del examinado en la sentencia de 27 de septiembre de 2017, Nintendo (C-24/16 y C-25/16, EU:C:2017:724), que, como señaló, en esencia, el Tribunal de Justicia en el apartado 103 de dicha sentencia, se caracterizaba por que se imputaban a un mismo demandado, en una misma acción judicial, actos de infracción cometidos en diferentes Estados miembros.
- 48 La interpretación dada por el Tribunal de Justicia en la citada sentencia, según la cual, en tales circunstancias, la expresión «ley del país en el que se haya cometido la infracción [del derecho de que se trate]», en el sentido del artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º 864/2007, designa la ley del país en el que se haya cometido el acto de infracción inicial (sentencia de 27 de septiembre de 2017, Nintendo, C-24/16 y C-25/16, EU:C:2017:724, apartado 111), permite garantizar la aplicabilidad de una sola ley a todas las pretensiones conexas de una acción por infracción que se haya interpuesto en virtud del artículo 82, apartados 1, 2, 3 o 4, del Reglamento n.º 6/2002, ya que tal acción permite, de conformidad con el artículo 83, apartado 1, de dicho Reglamento, al tribunal que conoce del asunto pronunciarse sobre hechos cometidos en el territorio de cualquier otro Estado miembro.
- 49 Pues bien, esta interpretación no puede extrapolarse al supuesto de que el titular de un dibujo o modelo comunitario no ejercite una acción en virtud de dicho artículo 82, apartados 1, 2, 3 o 4, sino que opte por ejercitar una o varias acciones selectivas, dirigidas contra cada uno de los actos de infracción cometidos o que pudieran cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, en virtud del apartado 5 de dicho artículo. En este último caso, no puede exigirse al tribunal que conoce del asunto que compruebe si existe, en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel al que se refiere la acción, un acto de infracción inicial y que se base en ese acto para aplicar la ley de ese otro Estado miembro, aun cuando tanto el citado acto como el territorio de dicho Estado miembro no se vean afectados por el litigio de que se trate.
- 50 Asimismo, cabe añadir que el titular del dibujo o modelo comunitario no puede acumular, en relación con los mismos hechos de infracción, acciones basadas en el artículo 82, apartado 5, del reglamento n.º 6/2002 y en los demás apartados de dicho artículo (véase, por analogía, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros, C-172/18, EU:C:2019:674, apartados 40 y 41). Por lo tanto, no existe el riesgo de que se dé una situación en la que las pretensiones conexas de una acción por infracción con el mismo objeto sean examinadas en varios procedimientos sobre la base de distintas leyes.
- 51 Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 88, apartado 2, y el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 6/2002, así como el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º 864/2007, deben interpretarse en el sentido de que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios que conocen de una acción por infracción en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002, que tienen por objeto actos de infracción cometidos o que pudieren cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, deben examinar las pretensiones conexas de dicha acción, por las que se solicitan una indemnización por daños y perjuicios, la presentación de información, documentos y cuentas y la entrega de los productos infractores con vistas a su destrucción, sobre la base del Derecho del Estado miembro en cuyo territorio se hayan cometido o pudieren cometerse los actos que supuestamente violen el dibujo o modelo comunitario invocado, lo que coincide, en las circunstancias de una acción ejercitada con arreglo al citado artículo 82, apartado 5, con el Derecho del Estado miembro en el que se sitúan esos tribunales.

Costas

- 52 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

El artículo 88, apartado 2, y el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, así como el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), deben interpretarse en el sentido de que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios que conocen de una acción por infracción en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002, que tienen por objeto actos de infracción cometidos o que pudieren cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, deben examinar las pretensiones conexas de dicha acción, por las que se solicitan una indemnización por daños y perjuicios, la presentación de información, documentos y cuentas y la entrega de los productos infractores con vistas a su destrucción, sobre la base del Derecho del Estado miembro en cuyo territorio se hayan cometido o pudieren cometerse los actos que supuestamente violen el dibujo o modelo comunitario invocado, lo que coincide, en las circunstancias de una acción ejercitada con arreglo al citado artículo 82, apartado 5, con el Derecho del Estado miembro en el que se sitúan esos tribunales.

Firmas