



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

27 settembre 2017\*

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), articolo 79, paragrafo 1, nonché articoli 82, 83, 88 e 89 – Azione per contraffazione – Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario – Nozione di “citazione” – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 6, punto 1 – Competenza in relazione al convenuto domiciliato al di fuori dello Stato membro del foro – Estensione territoriale della competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Articolo 8, paragrafo 2 – Legge applicabile alle domande di adozione di ordinanze concernenti sanzioni e altre misure»

Nelle cause riunite C-24/16 e C-25/16,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunale superiore del Land di Düsseldorf, Germania), con decisioni del 7 gennaio 2016, pervenute in cancelleria il 18 gennaio 2016, nei procedimenti

**Nintendo Co. Ltd**

contro

**BigBen Interactive GmbH,**

**BigBen Interactive SA,**

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, A. Prechal, C. Toader ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 7 dicembre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Nintendo Co. Ltd, da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, Rechtsanwälte;
- per la BigBen Interactive GmbH e la BigBen Interactive SA, da W. Götz, C. Onken e C. Kurtz, Rechtsanwälte;

\* Lingua processuale: il tedesco.

– per la Commissione europea, da T. Scharf e M. Wilderspin, in qualità di agenti,  
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 1° marzo 2017,  
ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 Le domande pregiudiziali vertono sull'interpretazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 79, paragrafo 1, nonché degli articoli 82, 83, 88 e 89 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), dell'articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), nonché dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40).
- 2 Tali domande sono state proposte nell'ambito di controversie tra la Nintendo Co. Ltd (in prosieguo: la «Nintendo»), società con sede legale in Giappone, da un lato, e la BigBen Interactive GmbH (in prosieguo: la «BigBen Germania»), società con sede legale in Germania, e la BigBen Interactive SA (in prosieguo: la «BigBen Francia»), società madre della BigBen Germania con sede legale in Francia, dall'altro lato, aventi ad oggetto azioni per contraffazione in relazione all'asserita violazione da parte delle convenute nei procedimenti principali dei diritti conferiti alla Nintendo dai disegni e modelli comunitari di cui essa è titolare.

### **Diritto dell'Unione**

#### ***Regolamento n. 44/2001***

- 3 Il regolamento n. 44/2001 ha sostituito, nei rapporti tra gli Stati membri, la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 27 settembre 1968 a Bruxelles (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»). Lo stesso regolamento è stato a sua volta sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), applicabile a partire dal 10 gennaio 2015. Ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, di tale ultimo regolamento, esso «si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015».
- 4 Il considerando 11 del regolamento n. 44/2001 così recitava:  
  
«Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...)».

5 Ai sensi dell'articolo 6, punto 1, di tale regolamento:

«[Una persona domiciliata in uno Stato membro] può inoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».

6 Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo regolamento:

«Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento».

### ***Regolamento n. 6/2002***

7 I considerando 6, 7 e 22 nonché i considerando da 29 a 31 del regolamento n. 6/2002 sono così formulati:

«(6) (...) gli scopi dell'azione proposta, in particolare la protezione di un disegno o modello in un territorio unico comprendente tutti gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri (...) a causa delle dimensioni e degli effetti della creazione di un disegno o modello comunitario e di un'autorità comunitaria in materia (...)

(7) Una migliore protezione dei disegni e modelli non solo promuove la contribuzione dei singoli disegnatori all'eccellenza della produzione [dell'Unione] in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi e l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.

(...)

(22) Compete alla legge nazionale garantire l'esercizio di questi diritti ed occorre dunque disporre alcuni meccanismi sanzionatori uniformi in tutti gli Stati membri. Tali sanzioni dovrebbero permettere d'inibire dovunque gli atti di contraffazione, indipendentemente dall'organo giurisdizionale adito.

(...)

(29) È di fondamentale importanza che i diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari vengano fatti osservare efficacemente in tutto il territorio dell'[Unione].

(30) Le disposizioni sulla competenza giurisdizionale devono per quanto possibile escludere la possibilità di una scelta opportunistica del foro ad opera delle parti. Occorre pertanto stabilire chiare norme in tema di competenza giurisdizionale internazionale.

(31) Il presente regolamento non esclude che ai disegni e modelli che fruiscono della protezione comunitaria possano applicarsi altre norme nazionali in tema di proprietà industriale o comunque pertinenti, quali la legge sulla protezione dei disegni e modelli mediante registrazione o la disciplina dei disegni o modelli non registrati, il diritto dei marchi, dei brevetti per invenzioni, dei modelli di utilità, le norme sulla concorrenza sleale e sulla responsabilità civile».

8 L'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento così dispone:

«Il disegno o modello comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità [dell'Unione]. Non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia né di una decisione di nullità, né può esserne vietata l'utilizzazione, se non per la totalità [dell'Unione]. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento».

9 Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, di detto regolamento:

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

10 L'articolo 20 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

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

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

11 L'articolo 79, paragrafo 1, di detto regolamento dispone quanto segue:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai procedimenti concernenti disegni o modelli comunitari ed alle domande [di registrazione] di disegni o modelli comunitari (...), nonché ai procedimenti relativi alle azioni promosse sulla base di disegni o modelli comunitari e disegni o modelli nazionali che godono di cumulo di protezione, si applica la [convenzione di Bruxelles]».

12 In virtù dell'articolo 79, paragrafo 3, del citato regolamento, gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, punti 1 e da 3 a 5, l'articolo 16, punto 4, nonché l'articolo 24 della convenzione di Bruxelles non si applicano ai procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 81 del medesimo regolamento. Risulta parimenti da detto articolo 79, paragrafo 3, che gli articoli 17 e 18 della convenzione di Bruxelles si applicano entro i limiti previsti all'articolo 82, paragrafo 4, del regolamento n. 6/2002.

13 Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali nazionali di primo e di secondo grado (tribunali dei disegni e modelli comunitari), che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento».

14 L'articolo 81, lettera a), del medesimo regolamento così dispone:

«I tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno competenza esclusiva:

- a) per le azioni in tema di contraffazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di disegni o modelli comunitari».

15 L'articolo 82 del regolamento n. 6/2002 prevede quanto segue:

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

(...)

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

16 Ai sensi dell'articolo 83 di tale regolamento:

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

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

17 L'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento enuncia:

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

3. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica le norme di procedura che disciplinano i procedimenti dello stesso tipo pertinenti ai disegni o modelli nazionali nello Stato membro in cui il tribunale stesso è situato».

18 L'articolo 89 del regolamento n. 6/2002 è così formulato:

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

- a) un'ordinanza con cui gli si vieta di continuare gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione;
- b) un'ordinanza di sequestro dei prodotti in questione;
- c) un'ordinanza di sequestro di materiali ed attrezzi (...);
- d) qualsiasi ordinanza che imponga altre sanzioni commisurate alle circostanze, disposte dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato.

2. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari prende i provvedimenti intesi ad assicurare l'osservanza delle ordinanze di cui al paragrafo 1 in conformità della legge nazionale».

**Regolamento n. 864/2007**

19 Ai sensi dei considerando 6, 7, 13, 14, 16 e 19 del regolamento n. 864/2007:

«(6) Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.

(7) Il campo d'applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [n. 44/2001] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

(...)

(13) Norme uniformi applicabili a prescindere dalla legge da esse designata possono permettere di evitare il rischio di distorsioni di concorrenza fra contendenti [dell'Unione].

(14) Il requisito della certezza del diritto e l'esigenza di amministrare la giustizia nei casi concreti sono elementi essenziali dello spazio di giustizia. Il presente regolamento prevede i criteri di collegamento più adatti al raggiungimento di tali obiettivi. Pertanto, il presente regolamento prevede una regola generale ma anche regole specifiche e, in determinate disposizioni, una "clausola di salvaguardia" che consente di discostarsi da tali regole qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze del caso che il fatto illecito presenta manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese. Tale insieme di regole crea un quadro flessibile di regole di conflitto di leggi. Inoltre, esso consente al giudice adito di trattare i casi singoli in maniera adeguata.

(...)

(16) Norme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (lex loci damni) determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all'evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva.

(...)

(19) È opportuno prevedere norme specifiche in relazione a tipologie speciali di fatto illecito per le quali la norma generale non permette di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi».

20 L'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento così recita:

«Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto».

21 L'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento così dispone:

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

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

22 L'articolo 15, lettere a), d) e g), del medesimo regolamento così dispone:

«La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare:

a) la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti;

(...)

d) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità di risarcimento;

(...)

g) la responsabilità per fatto altrui».

### **Procedimenti principali e questioni pregiudiziali**

23 La Nintendo è una società multinazionale attiva nella produzione e commercializzazione di videogiochi e di console per videogiochi, tra cui la console Wii e relativi accessori. È titolare di diversi disegni e modelli comunitari registrati relativi agli accessori Wii, quali il telecomando Wii, l'accessorio noto come «Nunchuck» per il telecomando Wii, che consente di controllare diversamente i giochi compatibili, il connettore noto come «Wii Motion Plus», che può essere collegato al telecomando, nonché il Balance Board, un accessorio che consente al giocatore di controllare il gioco modulando il peso.

24 La BigBen Francia produce telecomandi ed altri accessori compatibili con la console per videogiochi Wii e li vende direttamente, attraverso il proprio sito Internet, a consumatori stabiliti in particolare in Francia, in Belgio e in Lussemburgo, nonché alla propria partecipata BigBen Germania. Quest'ultima rivende i prodotti fabbricati dalla BigBen Francia, in particolare attraverso il proprio sito Internet, a consumatori situati in Germania e in Austria.

25 Dal fascicolo trasmesso alla Corte risulta che la BigBen Germania non dispone di un proprio magazzino di prodotti. Trasmette pertanto alla BigBen Francia gli ordini ricevuti dai consumatori. La fornitura dei prodotti asseritamente contraffatti viene quindi effettuata a partire dalla Francia. La BigBen Germania e la BigBen Francia utilizzano anche immagini di prodotti corrispondenti a disegni e modelli protetti di cui è titolare la Nintendo, nell'ambito della legittima commercializzazione, anche a fini pubblicitari, di taluni altri prodotti da esse messi in vendita.

26 La Nintendo ritiene che la commercializzazione da parte della BigBen Germania e della BigBen Francia di taluni prodotti fabbricati da quest'ultima violi i diritti ad essa spettanti in virtù dei disegni e modelli comunitari registrati di cui è titolare. Ritiene parimenti che non si possa riconoscere alle citate due società il diritto di utilizzare, per la loro attività commerciale, le immagini dei prodotti corrispondenti a tali disegni e modelli protetti. Di conseguenza, la Nintendo ha adito il Landgericht Düsseldorf (tribunale del Land di Düsseldorf, Germania) con ricorsi avverso la BigBen Germania e la BigBen Francia per far accertare una violazione, da parte di tali società, dei diritti ad essa spettanti in virtù di detti disegni e modelli.

- 27 Detto giudice ha accertato l'esistenza di una violazione da parte della BigBen Germania e della BigBen Francia dei disegni e modelli comunitari registrati della Nintendo. Ha tuttavia respinto i ricorsi nella parte in cui concernono l'utilizzo delle immagini dei prodotti corrispondenti a detti disegni e modelli sui siti Internet delle convenute nei procedimenti principali. Il medesimo giudice ha quindi ordinato alla BigBen Germania di interrompere l'utilizzo dei citati modelli e disegni nel territorio dell'Unione e ha parimenti accolto, senza limiti territoriali, le domande accessorie della Nintendo, con cui quest'ultima ha chiesto che le venissero trasmessi diversi conti, documenti e informazioni in possesso delle convenute nei procedimenti principali, che fosse accertato l'obbligo di risarcimento in capo alle stesse, che fossero ordinati la distruzione e il richiamo dei prodotti in questione e disposti la pubblicazione della sentenza nonché il rimborso delle spese legali sostenute dalla Nintendo (in prosieguo: le «domande accessorie»).
- 28 Per quanto concerne la BigBen Francia, il Landgericht Düsseldorf (tribunale del Land di Düsseldorf) ha riconosciuto la propria competenza internazionale nei confronti della stessa, e l'ha condannata ad interrompere l'utilizzo dei modelli o disegni protetti in questione, sul territorio dell'Unione. Per quanto concerne le domande accessorie, ha circoscritto la portata della propria sentenza alle operazioni della BigBen Francia relative ai prodotti in questione che quest'ultima fornisce alla BigBen Germania, senza limitazioni territoriali alla validità della sentenza. Ha considerato dovesse applicarsi il diritto del luogo della violazione e ha ritenuto si trattasse, nel caso di specie, del diritto tedesco, del diritto austriaco e del diritto francese.
- 29 Sia la Nintendo che le convenute nei procedimenti principali hanno impugnato tale sentenza dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunale superiore del Land di Düsseldorf).
- 30 A sostegno del proprio ricorso la BigBen Francia invoca il difetto di competenza dei giudici tedeschi rispetto alle ordinanze emesse nei propri confronti con portata estesa a tutta l'Unione e considera che simili ordinanze potrebbero valere solo per il territorio nazionale. La Nintendo, da parte sua, contesta il fatto che le ordinanze in questione siano limitate ai soli prodotti che ricadono nella catena di forniture tra le due convenute nei procedimenti principali. La Nintendo sostiene parimenti che alle convenute nei procedimenti principali non può essere riconosciuto il diritto di utilizzare, nell'ambito della loro attività economica e ai fini della commercializzazione dei loro prodotti, le immagini dei prodotti corrispondenti ai propri disegni e modelli comunitari registrati, mentre le medesime convenute sono dell'avviso che un simile utilizzo sia compatibile con il regolamento n. 6/2002. Inoltre, secondo la Nintendo, va applicato il diritto tedesco alle proprie domande relative alla BigBen Germania e il diritto francese a quelle relative alla BigBen Francia, contrariamente a quanto statuito dal Landgericht Düsseldorf (tribunale del Land di Düsseldorf).
- 31 La Nintendo chiede quindi al giudice del rinvio di ordinare alle convenute nei procedimenti principali di astenersi dal fabbricare, importare, esportare, utilizzare o detenere a tali fini i prodotti in questione nell'Unione e/o dal rappresentare tali prodotti, o dall'utilizzare immagini di detti prodotti corrispondenti ai disegni e modelli comunitari della Nintendo, in tutto il territorio dell'Unione. La domanda della Nintendo relativa all'interruzione della fabbricazione dei prodotti che, a suo parere, violano i disegni e modelli comunitari registrati di cui essa è titolare concerne solo la BigBen Francia.
- 32 La Nintendo chiede inoltre che siano accolte le proprie domande accessorie.
- 33 In tali circostanze, il giudice del rinvio osserva, in primo luogo, che la propria competenza internazionale per quanto concerne le domande relative alla BigBen Francia discenderebbe dall'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, per il motivo che le domande della Nintendo relative alla BigBen Francia e alla BigBen Germania sono connesse in virtù dell'esistenza della catena di forniture, tra le due convenute nei procedimenti principali, dei prodotti asseritamente contraffatti. Il giudice del rinvio tuttavia dubita, tenuto conto degli argomenti portati al suo esame sia dalla Nintendo che dalla

BigBen Francia, che la portata della sentenza resa dal Landgericht Düsseldorf (tribunale del Land di Düsseldorf) nei confronti della BigBen Francia, per quanto concerne le domande della Nintendo, sia conforme alle disposizioni dei regolamenti nn. 44/2001 e 6/2002.

- 34 In secondo luogo, il giudice del rinvio precisa che è inedita la questione se e in quali circostanze un terzo possa legittimamente utilizzare l'immagine di un prodotto corrispondente a un disegno o modello comunitario per pubblicizzare i prodotti che commercializza e che sono accessori di prodotti corrispondenti a un tale disegno o modello registrato. Sarebbe quindi necessaria un'interpretazione della nozione di «citazione» ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002.
- 35 In terzo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi circa la legge applicabile alle domande accessorie della Nintendo in relazione sia alla prima che alla seconda convenuta nei procedimenti principali e si interroga, in tale contesto, in particolare sulla portata dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007.
- 36 In tali circostanze, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunale superiore del Land di Düsseldorf) ha deciso di sospendere i procedimenti principali e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, redatte in termini identici nelle cause C-24/16 e C-25/16:

«1) Se, nell'ambito di un'azione giudiziaria per la rivendicazione di diritti conferiti da un disegno o modello comunitario, un giudice di uno Stato membro, la cui competenza nei confronti di un convenuto derivi unicamente dall'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, in quanto tale convenuto, avente sede in un altro Stato membro, ha fornito al convenuto avente sede nello Stato membro interessato prodotti che potrebbero risultare contraffatti, possa adottare nei confronti del primo convenuto provvedimenti validi a livello di Unione e non limitati ai rapporti di fornitura su cui è fondata la competenza.

2) Se il regolamento n. 6/2002, in particolare il suo articolo 20, paragrafo 1, lettera c), debba essere interpretato nel senso che un terzo può riprodurre a fini commerciali un disegno o modello comunitario allorché intende commercializzare accessori destinati a prodotti – corrispondenti al disegno o modello comunitario – del titolare. In caso di risposta affermativa, quali criteri si applichino a tal fine.

3) Come si debba individuare il luogo “in cui è stata commessa la violazione”, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, qualora l'autore della violazione

- offra i prodotti contraffatti su un sito Internet e tale sito si rivolga (anche) a Stati membri diversi da quello in cui lo stesso autore della violazione ha sede,
- faccia trasportare i prodotti contraffatti in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede.

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

- 37 Le cause C-24/16 e C-25/16 sono state riunite, con ordinanza del presidente della Corte del 1° giugno 2016, ai fini della fase scritta e orale nonché della sentenza.

## Sulle questioni pregiudiziali

### *Sulla prima questione*

- 38 Con la prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se il regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze in cui la competenza internazionale di un tribunale dei disegni e modelli comunitari adito con un'azione per contraffazione sia basata, rispetto ad un primo convenuto, sull'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, rispetto ad un secondo convenuto, stabilito in un altro Stato membro, su detto articolo 6, punto 1, in combinato disposto con l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, per il motivo che tale secondo convenuto fabbrica e fornisce al primo i prodotti che quest'ultimo commercializza, detto tribunale possa, su istanza della parte ricorrente, emettere ordinanze nei confronti del secondo convenuto, aventi ad oggetto le misure di cui all'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, che coprano anche le condotte di tale secondo convenuto diverse da quelle connesse alla summenzionata catena di forniture e, se del caso, abbiano portata estesa a tutto il territorio dell'Unione.
- 39 A tal proposito, si deve rilevare che, ai sensi dell'articolo 82 del regolamento n. 6/2002, fatte salve le disposizioni del medesimo regolamento e quelle della convenzione di Bruxelles applicabili – tenuto conto che il riferimento alla convenzione di Bruxelles va letto, in virtù dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, quale riferimento a quest'ultimo –, la competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari previsti all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 a conoscere delle azioni e delle domande di cui all'articolo 81 di quest'ultimo risulta dalle regole previste direttamente da tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2017, Bayerische Motoren Werke, C-433/16, EU:C:2017:550, punto 39).
- 40 Il citato articolo 82, paragrafo 1, stabilisce che dette azioni e domande ricadono, in via principale, sotto la competenza internazionale dei tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non è domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
- 41 Dal canto suo, il paragrafo 5 del medesimo articolo 82 istituisce una competenza alternativa a favore dei tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso.
- 42 Tali regole di competenza hanno natura di *lex specialis* rispetto alle regole stabilite dal regolamento n. 44/2001 (sentenza del 13 luglio 2017, Bayerische Motoren Werke, C-433/16, EU:C:2017:550, punto 39).
- 43 Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, salvo disposizione contraria dello stesso regolamento, ai procedimenti concernenti disegni o modelli comunitari si applicano le disposizioni del regolamento n. 44/2001. Il paragrafo 3 dell'articolo 79 elenca le disposizioni del regolamento n. 44/2001 che non si applicano ai procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 81 del regolamento n. 6/2002.
- 44 L'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non è nel novero delle disposizioni elencate al citato articolo 79, paragrafo 3 né la *lex specialis* costituita dalle norme del regolamento n. 6/2002, richiamate ai punti 40 e 41 della presente sentenza, precisa meglio le sue condizioni di applicabilità. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari, quale il giudice del rinvio nei procedimenti principali, può pertanto, in virtù di detta disposizione e purché siano rispettate le condizioni da essa stabilite, essere competente a conoscere di un'azione intentata nei confronti di un convenuto non domiciliato nello Stato membro in cui tale organo è incardinato.

- 45 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, occorre verificare se fra le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, sussista un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una decisione unica per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente. Affinché decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione delle controversie, essendo inoltre necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa situazione di fatto e di diritto (sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
- 46 Dalla giurisprudenza della Corte in materia di brevetti risulta che, qualora più giudici di Stati contraenti differenti vengano aditi con azioni per contraffazione di un brevetto europeo rilasciato in ognuno degli Stati medesimi – azioni avviate nei confronti di convenuti domiciliati in tali Stati per pretesi fatti commessi nei rispettivi territori –, eventuali divergenze tra le decisioni pronunciate dai giudici interessati non si collocerebbero nel contesto di una stessa situazione di diritto, giacché ogni azione per contraffazione di brevetto europeo deve essere esaminata alla luce della normativa nazionale vigente in materia, in ognuno dei singoli Stati per i quali il brevetto è stato rilasciato. Eventuali decisioni divergenti non possono essere quindi qualificate come contraddittorie (sentenza del 13 luglio 2006, Roche Nederland e a., C-539/03, EU:C:2006:458, punti da 30 a 32).
- 47 Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte, le convenute nei procedimenti principali hanno inter alia fatto valere, con riferimento alla citata giurisprudenza, che talune delle domande formulate dalla ricorrente nei procedimenti principali, con cui essa chiede che tali convenute forniscano informazioni, presentino dati contabili e giustificativi, riconoscano di dover risarcire i danni, distruggano e ritirino i prodotti, rimborsino le spese legali e pubblichino la sentenza, dipendono dall'applicazione da parte del giudice competente delle disposizioni del diritto nazionale e non rientrano, pertanto, nella medesima situazione di diritto. Infatti, come osservato dall'avvocato generale ai paragrafi da 45 a 52 delle conclusioni, simili domande rientrano o nell'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 o nell'articolo 88, paragrafo 2, dello stesso, disposizioni che rinviano entrambe al diritto nazionale. Ne consegue che tali domande non sono rette autonomamente dal regolamento n. 6/2002, ma rientrano nel diritto nazionale applicabile (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75, punti da 52 a 54).
- 48 Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che il requisito relativo all'esistenza di una stessa situazione di diritto sia soddisfatto nei procedimenti principali: le domande della Nintendo introdotte dinanzi ad esso nei confronti delle due convenute nei procedimenti principali s'iscriverebbero effettivamente nell'ambito di una medesima situazione di diritto in ragione in particolare del carattere unitario dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario nonché in considerazione dell'armonizzazione parziale dei mezzi per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, operata dalla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifiche in GU 2004, L 195, pag. 16, e GU 2007, L 204, pag. 27).
- 49 Ebbene, va rilevato che mediante l'introduzione di un'azione per contraffazione il titolare di un disegno o modello comunitario mira a proteggere il suo diritto esclusivo di utilizzare tale disegno o modello e di vietarne l'utilizzo non autorizzato a terzi. Dal momento che tale diritto produce i medesimi effetti in tutto il territorio dell'Unione, la circostanza che talune delle ordinanze adottabili dal giudice competente per garantire l'osservanza di tale diritto dipendano dalle norme del diritto nazionale non rileva per quanto concerne l'esistenza di una medesima situazione di diritto ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.
- 50 Per quanto concerne il requisito relativo all'esistenza di una medesima situazione di fatto, risulta e domande di pronuncia pregiudiziale che il giudice del rinvio parte dalla premessa secondo cui l'esistenza di forniture di prodotti asseritamente contraffatti effettuate dalla BigBen Francia alla BigBen Germania, prima, e dalla BigBen Germania ai propri clienti, poi, consente di ritenere tale requisito

soddisfatto. Domanda, tuttavia, se le ordinanze di cui la ricorrente nei procedimenti principali sollecita l'adozione possano avere ad oggetto solamente dette forniture, sulle quali è basata la sua stessa competenza, o se possano riguardare anche altre forniture, quali effettuate dalla BigBen Francia per proprio conto.

- 51 Orbene, nei procedimenti principali una delle convenute è la società madre dell'altra e a entrambe la ricorrente nei procedimenti principali contesta atti di contraffazione analoghi, se non identici, che arrecano pregiudizio ai medesimi disegni e modelli protetti e che fanno riferimento a prodotti asseritamente contraffatti identici, fabbricati dalla società madre, la quale li commercializza per proprio conto in taluni Stati membri e li vende altresì alla società figlia perché questa li commercializzi in altri Stati membri. Tenuto conto di tali circostanze dei procedimenti principali, va ricordato che la Corte ha già considerato come medesima situazione di fatto quella in cui società convenute appartenenti a uno stesso gruppo abbiano agito, conformemente a una politica comune elaborata da una sola di esse, in modo identico o analogo (v., in particolare, sentenza del 13 luglio 2006, Roche Nederland e a., C-539/03, EU:C:2006:458, punto 34).
- 52 Pertanto, e alla luce dell'obiettivo perseguito dall'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, che mira ad evitare il rischio di soluzioni incompatibili, l'esistenza di una medesima situazione di fatto in simili circostanze sempreché comprovate dal giudice del rinvio, cui compete l'accertamento, e quando sia formulata una domanda in tal senso, deve comprendere tutte le azioni illecite dei diversi convenuti, incluse le forniture effettuate dalla società madre per proprio conto, e non limitarsi a taluni aspetti o elementi degli stessi.
- 53 Per quanto concerne la portata territoriale delle ordinanze relative alle sanzioni ed alle altre misure sollecitate dalla ricorrente nei procedimenti principali nei confronti di ciascuna delle convenute nei procedimenti principali, va rilevato che la Corte ha già statuito che la portata territoriale di un divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1, e rettifica in GU 2009, L 52, pag. 17), come modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio (GU 1994, L 349, pag. 83) (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»), risulta determinata tanto dalla competenza territoriale del tribunale dei marchi comunitari che emette tale divieto, quanto dall'estensione territoriale del diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario pregiudicato dalla contraffazione o dalla minaccia di contraffazione – estensione che è quella risultante dal regolamento n. 40/94 (sentenza del 12 aprile 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punto 33).
- 54 Tale soluzione è direttamente trasponibile all'analisi della portata territoriale di un divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di disegni e modelli comunitari, autonomamente retto dall'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002, tenuto conto della somiglianza delle disposizioni dei regolamenti nn. 40/94 e 6/2002, che disciplinano, rispettivamente, la tutela giurisdizionale dei diritti conferiti dai marchi comunitari e dai disegni e modelli comunitari.
- 55 Una diversa soluzione non è ammissibile neppure per quanto concerne la determinazione della portata territoriale delle ordinanze emesse da un tribunale dei disegni e modelli comunitari a fronte di domande aventi ad oggetto altre sanzioni e misure, quali quelle sollecitate, nei procedimenti principali, dalla Nintendo, che non sono autonomamente disciplinate dal regolamento n. 6/2002.
- 56 A tal proposito, va ricordato che il regolamento n. 6/2002 persegue l'obiettivo, enunciato al suo considerando 29, di garantire una protezione efficace dell'esercizio dei diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari in tutto il territorio dell'Unione. Tale obiettivo è essenziale, tenuto conto, come risulta dall'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso regolamento, del carattere unitario di detti disegni o modelli e della circostanza che essi producono i medesimi effetti in tutta l'Unione, ed è raggiunto, nel

sistema di protezione dei citati diritti introdotto dal regolamento n. 6/2002, da un lato, attraverso taluni meccanismi sanzionatori di base uniformi previsti autonomamente dal medesimo regolamento e, dall'altro lato, attraverso ulteriori sanzioni e misure di competenza del legislatore nazionale.

- 57 Infatti, allo stesso modo in cui riconosce chiaramente, al considerando 22, l'importanza di meccanismi sanzionatori uniformi che mirino a permettere d'inibire dovunque gli atti di contraffazione, indipendentemente dall'organo giurisdizionale adito, il citato regolamento riconosce pure, al medesimo considerando, in combinato disposto con il considerando 29, che le misure di diritto nazionale mirano anch'esse a contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.
- 58 Pertanto, la portata territoriale delle ordinanze relative a sanzioni ed altre misure quali quelle sollecitate dalla Nintendo nei procedimenti principali va esaminata alla luce dei criteri richiamati al punto 53 della presente sentenza.
- 59 Per quanto concerne, in primo luogo, la portata territoriale dei diritti del titolare di un disegno o modello comunitario, conferiti in virtù del regolamento n. 6/2002, questi si estendono, in linea di principio, all'intero territorio dell'Unione, sul quale i disegni o modelli comunitari beneficiano di una protezione uniforme e producono i propri effetti (v., per analogia, sentenza del 12 aprile 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punto 39).
- 60 Infatti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, il disegno o modello comunitario ha carattere unitario e produce gli stessi effetti nella totalità dell'Unione. Conformemente a tale disposizione, esso non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia, né di una decisione di nullità, né può esserne vietata l'utilizzazione, se non per la totalità dell'Unione, e tale principio con le sue implicazioni si applica salvo disposizione contraria dello stesso regolamento.
- 61 Per quanto concerne, in secondo luogo, la portata territoriale della competenza di un tribunale dei disegni e modelli comunitari, quale quello di cui ai procedimenti principali, adito con un'azione per contraffazione, ai sensi dell'articolo 81, lettera a), del regolamento n. 6/2002, la cui competenza sia basata, rispetto a uno dei convenuti, sull'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e dinanzi al quale l'altro convenuto sia stato validamente citato ai sensi dell'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, va rilevato che l'articolo 83 del regolamento n. 6/2002 disciplina, in modo autonomo, l'estensione della competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari in materia di contraffazione e precisa, al suo paragrafo 1, che un tribunale la cui competenza sia fondata sull'articolo 82, paragrafi 1, 2 3 o 4, può pronunciarsi in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si rischia siano commessi, nel territorio di qualunque Stato membro.
- 62 Per contro, il paragrafo 2 del citato articolo 83 enuncia che un tribunale dei disegni e modelli comunitari competente a norma dell'articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si rischia siano commessi, nel territorio dello Stato membro in cui tale organo è incardinato.
- 63 Il regolamento n. 6/2002 non indica in modo esplicito quale dovrebbe essere l'estensione territoriale della competenza di un tribunale dei disegni e modelli comunitari in una situazione quale quella descritta al punto 61 della presente sentenza. Tuttavia, non risulta né dal tenore letterale dell'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 né dalla giurisprudenza della Corte ad esso relativa una limitazione, nei confronti del convenuto non domiciliato nello Stato membro del foro, della competenza territoriale dei tribunali validamente aditi ai sensi di tale articolo 6, punto 1.

- 64 Pertanto, occorre ritenere che la competenza territoriale di un tribunale dei disegni e modelli comunitari, adito con un'azione per contraffazione ai sensi dell'articolo 81, lettera a), del regolamento n. 6/2002, in circostanze quali quelle richiamate al punto 61 della presente sentenza, si estenda all'intero territorio dell'Unione anche per quanto concerne il convenuto non domiciliato nello Stato membro del foro.
- 65 Una simile interpretazione è conforme all'economia e agli scopi del regolamento n. 6/2002. Da un lato, ai sensi dell'articolo 83 di detto regolamento, e come ricordato ai punti 61 e 62 della presente sentenza, è solamente quando la sua competenza si basa sull'articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 che il tribunale dei disegni e modelli comunitari dispone di una competenza limitata agli atti di contraffazione commessi, o che si rischi siano commessi, nel territorio di detto Stato membro.
- 66 Dall'altro lato, tale interpretazione è idonea a garantire l'obiettivo di protezione efficace dei disegni e modelli comunitari registrati nell'intero territorio dell'Unione, perseguito dal regolamento n. 6/2002 (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2012, *Celaya Empananza y Galdos International*, C-488/10, EU:C:2012:88, punto 44).
- 67 Discende dalle considerazioni che precedono che si deve rispondere alla prima questione dichiarando che il regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, dev'essere interpretato nel senso che in circostanze, quali quelle dei procedimenti principali, in cui la competenza internazionale di un tribunale dei disegni e modelli comunitari adito con un'azione per contraffazione sia basata, rispetto a un primo convenuto, sull'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, rispetto a un secondo convenuto, stabilito in un altro Stato membro, su detto articolo 6, punto 1, in combinato disposto con l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, per il motivo che tale secondo convenuto fabbrica e fornisce al primo i prodotti che quest'ultimo commercializza, detto tribunale può, su istanza della parte ricorrente, emettere ordinanze nei confronti del secondo convenuto, aventi ad oggetto le misure di cui all'articolo 89, paragrafo 1, e di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, che coprono anche le condotte di tale secondo convenuto diverse da quelle connesse alla summenzionata catena di forniture e abbiano portata estesa a tutto il territorio dell'Unione.

### *Sulla seconda questione*

- 68 Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che un terzo che, senza il consenso del titolare dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario, utilizzi, anche attraverso il proprio sito Internet, le immagini di prodotti corrispondenti a un tale disegno o modello – in sede di legittima vendita di prodotti destinati ad essere utilizzati quali accessori di prodotti specifici del titolare dei diritti conferiti da tale disegno o modello, al fine di spiegare o dimostrare l'impiego congiunto dei prodotti così messi in vendita e dei prodotti specifici del titolare di detti diritti – compie un atto di riproduzione a fini di «citazione», ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 1, lettera c), e, in caso di risposta affermativa, a quali condizioni un simile atto sia consentito.
- 69 Va innanzitutto rilevato che la limitazione dei diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari enunciata all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 si applica quando l'utilizzo di tali disegni o modelli protetti da parte di un terzo a fini di citazione costituisce un «atto di riproduzione» degli stessi. Una rappresentazione a due dimensioni di un prodotto corrispondente a un disegno o modello comunitario può costituire un simile atto.
- 70 Si deve poi esaminare se un tale atto di riproduzione sia stato compiuto a fini di «citazione». L'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 non fa alcun rinvio al diritto degli Stati membri per quanto concerne la nozione di «citazione». Dall'imperativo tanto dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto del principio di uguaglianza discende che una disposizione di

diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per la determinazione del suo significato e della sua portata deve di regola essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme che tenga conto non solo dei suoi termini, ma anche del suo contesto e della finalità perseguita dalla normativa di cui è parte (v., in particolare, sentenze del 3 settembre 2014, *Deckmyn e Vrijheidsfonds*, C-201/13, EU:C:2014:2132, punto 14, nonché del 10 dicembre 2015, *Lazar*, C-350/14, EU:C:2015:802, punto 21).

- 71 Per quanto concerne i termini impiegati all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, da un esame comparato delle varie versioni linguistiche di tale disposizione risulta che esse presentano differenze, nei limiti in cui talune di tali versioni, e in particolare quelle in lingua francese e neerlandese, fanno uso di un'espressione come «illustrazione», mentre altre versioni rinviano alla nozione di «citazione», come rilevato anche dall'avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni.
- 72 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, un'interpretazione esclusivamente letterale di una o più versioni linguistiche di un testo di diritto dell'Unione, ad esclusione delle altre, non può essere accolta, giacché l'applicazione uniforme delle norme di diritto dell'Unione richiede che queste siano interpretate, in particolare, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue. In caso di disparità tra le versioni linguistiche di un testo dell'Unione, la disposizione di cui è causa dev'essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui fa parte (v., in particolare, sentenze del 4 settembre 2014, *Vnuk*, C-162/13, EU:C:2014:2146, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 26 aprile 2017, *Popescu*, C-632/15, EU:C:2017:303, punto 35).
- 73 Per quanto concerne lo scopo del regolamento n. 6/2002, va rilevato che quest'ultimo, ai sensi dei considerando 6 e 7, introduce una protezione dei disegni e modelli per un territorio unico comprendente tutti gli Stati membri, una migliore protezione dei disegni e modelli che in particolare incoraggia i processi innovativi e l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi. Anche la Corte ha già precisato che l'obiettivo di detto regolamento consiste nell'assicurare la protezione efficace dei disegni e modelli comunitari (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2012, *Celaya Emparanza y Galdos International*, C-488/10, EU:C:2012:88, punto 44).
- 74 Così, le disposizioni che limitano i diritti riconosciuti al titolare di tali disegni e modelli in virtù del citato regolamento, quale l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), di quest'ultimo, devono essere oggetto di un'interpretazione restrittiva, sempre che una tale interpretazione non pregiudichi l'effetto utile della limitazione così stabilita e ne disconosca la finalità (v., per analogia, sentenza del 1° dicembre 2011, *Painer*, C-145/10, EU:C:2011:798, punti 109 e 133).
- 75 A tal proposito, va rilevato che l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 prevede, alla lettera a), una limitazione dei diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari rispetto ad atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali. Essendo la limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario prevista all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), distinta da quella prevista alla citata lettera a), si deve ritenere che gli atti di riproduzione di cui a tale norma debbano essere effettuati nel contesto di un'attività commerciale.
- 76 Per quanto concerne la nozione di «citazione» ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, va rilevato, da un lato, che tale disposizione mira a limitare i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario rispetto ad atti di riproduzione su cui si fondano spiegazioni o note del soggetto che intende avvalersi di tale limitazione. Dall'altro lato, tenuto conto dell'obiettivo del regolamento n. 6/2002, menzionato al punto 73 della presente sentenza, ostacolare un'impresa creatrice di nuovi prodotti che mirano a essere compatibili con prodotti esistenti – che corrispondono a disegni e modelli comunitari nella titolarità di un'altra impresa – nell'utilizzo delle immagini di detti prodotti esistenti in sede di legittima commercializzazione di propri prodotti, al fine di spiegare o

dimostrare l'impiego congiunto delle due categorie di prodotti, potrebbe scoraggiare l'innovazione. Come osservato anche dall'avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, il citato regolamento intende evitare una simile situazione.

- 77 Pertanto, un terzo che lecitamente commercializza prodotti destinati a essere utilizzati con prodotti specifici che corrispondono a disegni e modelli comunitari, e riproduce questi ultimi per spiegare o dimostrare l'impiego congiunto dei prodotti che commercializza e di un prodotto che corrisponde a un disegno o modello protetto, compie un atto di riproduzione a fini di «citazione» ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002.
- 78 Per quanto concerne gli interrogativi del giudice del rinvio relativi alle condizioni perché ci si possa avvalere di tale limitazione, va ricordato che risulta dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 che la limitazione in parola è subordinata al rispetto di tre condizioni cumulative, ossia la compatibilità degli atti di riproduzione con la corretta prassi commerciale, l'assenza di ingiusto pregiudizio al normale utilizzo del disegno o modello in ragione di tali atti, e l'indicazione della fonte.
- 79 Per quanto concerne, sotto un primo profilo, la condizione relativa alla compatibilità degli atti di riproduzione effettuati a fini di citazione con la corretta prassi commerciale, la Corte ha già interpretato la nozione di «usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), dichiarando che essa costituisce in sostanza l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio (sentenza del 17 marzo 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Tale giurisprudenza va applicata, mutatis mutandis, nell'interpretazione della nozione di «corretta prassi commerciale» di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002.
- 80 Pertanto, un atto di riproduzione di disegni o modelli protetti a fini di citazione o didattici non è conforme alla corretta prassi commerciale, ai sensi della citata disposizione, quando avviene in un modo per cui si ha l'impressione che sussista un legame commerciale tra il terzo e il titolare dei diritti conferiti da detti disegni e modelli, o quando il terzo che intende avvalersi della limitazione prevista dalla disposizione in parola nell'ambito della commercializzazione di prodotti che si utilizzano congiuntamente a prodotti corrispondenti a disegni e modelli protetti viola i diritti conferiti al titolare del disegno o modello protetto dall'articolo 19 del regolamento n. 6/2002, o ancora quando tale terzo trae indebitamente vantaggio dalla notorietà commerciale di detto titolare (v., per analogia, sentenza del 17 marzo 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punti 42, 43, 45, 47 e 48).
- 81 Spetta ai giudici nazionali verificare il rispetto della condizione relativa alla compatibilità degli atti di riproduzione effettuati a fini di citazione con la corretta prassi commerciale, tenendo conto, al riguardo, di tutte le circostanze pertinenti al caso di specie, e in particolare della presentazione complessiva del prodotto commercializzato dal terzo.
- 82 Per quanto concerne, sotto un secondo profilo, la condizione che gli atti di riproduzione a fini di citazione non arrechino ingiusto pregiudizio al normale utilizzo del disegno o modello comunitario, va rilevato che tale condizione mira in particolare ad impedire che l'atto di riproduzione a fini di citazione incida negativamente sui vantaggi economici che il titolare dei diritti conferiti dai disegni e modelli comunitari potrebbe trarre dal normale utilizzo di detti disegni e modelli. Il giudice del rinvio ha già dichiarato di ritenere che tale seconda condizione sia soddisfatta nell'ambito dei procedimenti principali.

- 83 Per quanto concerne, sotto un terzo profilo, l'obbligo di indicare la fonte, si deve constatare che l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 non prescrive il modo in cui fornire tale indicazione. Come osservato al punto 75 della presente sentenza, tale disposizione mira ad autorizzare l'utilizzo dei disegni e modelli comunitari a fini di citazione e didattici nell'ambito di un'attività commerciale, quale quella di cui ai procedimenti principali.
- 84 Alla luce di ciò, perché sia soddisfatta la condizione relativa all'indicazione della fonte, è in particolare necessario che il tipo di indicazione scelta a tal fine consenta a un consumatore normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto di identificare facilmente l'origine commerciale del prodotto che corrisponde al disegno o modello comunitario.
- 85 Tuttavia, poiché nei procedimenti principali la fonte è stata indicata tramite l'apposizione di un marchio dell'Unione appartenente al titolare dei diritti conferiti dai disegni e modelli comunitari protetti, spetterà al giudice del rinvio altresì determinare se una simile indicazione sia conforme alla normativa in materia di marchi.
- 86 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che un terzo che, senza il consenso del titolare dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario, utilizzi, anche attraverso il proprio sito Internet, le immagini di prodotti corrispondenti a un tale disegno o modello – in sede di legittima vendita di prodotti destinati ad essere utilizzati quali accessori di prodotti specifici del titolare dei diritti conferiti da tale disegno o modello, al fine di spiegare o dimostrare l'impiego congiunto dei prodotti così messi in vendita e dei prodotti specifici del titolare di detti diritti – compie un atto di riproduzione a fini di «citazione» ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 1, lettera c). Un simile atto è autorizzato, ai sensi di detta disposizione, se rispetta le condizioni cumulative stabilite dalla medesima, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

### *Sulla terza questione*

- 87 Preliminarmente, va rilevato, in primo luogo, che il giudice del rinvio precisa che la terza questione è formulata solo per l'ipotesi in cui pervenga a constatare che la BigBen Germania e la BigBen Francia hanno violato i diritti conferiti alla Nintendo dai disegni e modelli comunitari a motivo, da un lato, della fabbricazione, dell'offerta, della commercializzazione, dell'importazione, dell'esportazione o dell'impiego a tal fine dei prodotti da esse commercializzati e, dall'altro lato, dell'utilizzo delle immagini dei prodotti corrispondenti a detti modelli e disegni nell'ambito della commercializzazione dei prodotti da esse messi in vendita.
- 88 Orbene, se è vero che il giudice del rinvio non si è ancora pronunciato sull'esistenza di una violazione dei diritti della ricorrente nei procedimenti principali conferiti dai disegni e modelli comunitari, non si può ritenere, al contrario di quanto suggerito dalla Commissione europea, che la terza questione sia, per tale ragione, irricevibile. Infatti, spetta unicamente ai giudici nazionali aditi valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni procedimento, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte. Peraltro, la constatazione di una simile violazione nei procedimenti principali non è di natura puramente ipotetica (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2017, HanseYachts, C-29/16, EU:C:2017:343, punto 24).
- 89 In secondo luogo, va precisato che la terza questione del giudice del rinvio concerne solamente le sanzioni e le misure sollecitate dalla ricorrente nel procedimento principale esposte al punto 47 della presente sentenza e che non sono disciplinate autonomamente dall'articolo 89, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento n. 6/2002.

- 90 In terzo luogo, detta questione è basata sulla premessa per cui l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007 è applicabile ad una situazione quale quella di cui ai procedimenti principali. Il giudice del rinvio s'interroga quindi sull'interpretazione della nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione», ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 2, in circostanze, quali quelle di cui ai procedimenti principali, in cui diversi atti di contraffazione commessi in diversi Stati membri dell'Unione sono contestati a ciascuna delle convenute nei procedimenti principali. Domanda parimenti se la legge designata in base a tale disposizione si applichi, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 864/2007, agli atti di partecipazione alla violazione.
- 91 A tal proposito va rilevato innanzitutto che, secondo il suo tenore letterale, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007 determina, in caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile a ogni questione che non sia disciplinata dal relativo strumento dell'Unione, rinviando alla legge del paese in cui è stata commessa la violazione.
- 92 È certo vero che le sanzioni e le misure sollecitate nei procedimenti principali nei confronti delle rispettive convenute e che sono oggetto della terza questione rientrano nel novero delle sanzioni e delle misure di cui all'articolo 88, paragrafo 2, e all'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75, punti da 52 a 54).
- 93 Tuttavia, tali disposizioni non disciplinano dette sanzioni e misure in modo autonomo, ma rinviano, come rilevato ai punti 47 e 89 della presente sentenza, al diritto degli Stati membri da esse designati, compreso il loro diritto internazionale privato. Pertanto, nei limiti in cui il diritto internazionale privato degli Stati membri, escluso il Regno di Danimarca, per quanto concerne le norme sul conflitto delle leggi applicabili, in materia civile e commerciale, alle obbligazioni extracontrattuali, comprese quelle nascenti dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, è stato unificato con l'adozione del regolamento n. 864/2007 (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, C-359/14 e C-475/14, EU:C:2016:40, punto 37), tale rinvio, nella parte in cui concerne il diritto internazionale privato, dev'essere interpretato come relativo alle disposizioni di detto regolamento.
- 94 Per quanto concerne la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007, tale nozione non contiene alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata. I termini di una simile disposizione del diritto dell'Unione, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 70 della presente sentenza, devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuare tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa di cui fa parte.
- 95 A tal proposito va rilevato che il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007 fa riferimento, nella versione in lingua francese, alla legge del paese in cui «il a été porté atteinte à ce droit» («è stato intaccato detto diritto»). Una tale espressione non consente di determinare se la nozione in parola implichi una condotta attiva da parte dell'autore della contraffazione nel paese così designato, che esclude il luogo in cui detta contraffazione produce i propri effetti. Per contro, altre versioni linguistiche di tale disposizione, quali quelle spagnola, tedesca, italiana, lituana, neerlandese, portoghese, slovena e svedese, sono più esplicite al riguardo, dal momento che rinviano alla legge del paese in cui è stata commessa la violazione. Allo stesso modo, la versione in lingua inglese fa riferimento alla legge del paese in cui l'infrazione è stata compiuta.
- 96 Per quanto concerne l'economia complessiva e il contesto in cui s'inserisce l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007, risulta dal considerando 16 di detto regolamento che norme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. A tal fine, il citato regolamento

pone come principio generale la regola della *lex loci damni*, sancita al suo articolo 4, paragrafo 1, ai sensi del quale la legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale è quella del paese in cui il danno si verifica.

- 97 Come risulta dal considerando 19 del regolamento n. 864/2007, il legislatore dell'Unione ha tuttavia riconosciuto che è opportuno prevedere norme specifiche in relazione a tipologie di fatto illecito per le quali la norma generale non permette di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi. L'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento costituisce una simile norma in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni dei diritti di proprietà intellettuale a carattere unitario.
- 98 Ne consegue che, nei limiti in cui l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007 prevede un criterio di collegamento specifico diverso dal principio generale della *lex loci damni*, sancito all'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il criterio in parola, relativo alla legge del «paese in cui è stata commessa la violazione», dev'essere interpretato come distinto dal criterio del paese «in cui il danno si verifica», di cui al citato articolo 4, paragrafo 1. Di conseguenza, la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007, dev'essere interpretata nel senso che essa riguarda il paese del luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno, ossia quello in cui è stato compiuto l'atto di contraffazione.
- 99 Va tuttavia osservato che i contenziosi relativi alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale sono caratterizzati da particolare complessità, come in sostanza rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni. Non è raro che allo stesso convenuto siano contestati più atti di contraffazione, tale che più luoghi potrebbero costituire, a titolo di luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno, il criterio di collegamento pertinente al fine di determinare la legge applicabile.
- 100 Infatti, da un lato, conformemente all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 6/2002, e come rilevato al punto 49 della presente sentenza, il diritto conferito dal disegno o modello comunitario conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare da intendere quali atti di «utilizzazione», ai sensi di detta disposizione, la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, o la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.
- 101 Dall'altro lato, i titoli di proprietà intellettuale a carattere unitario sono protetti in tutto il territorio dell'Unione, potendo gli atti di contraffazione essere compiuti in diversi Stati membri, così da rendere scarsamente prevedibile la determinazione della legge materiale applicabile alle questioni non disciplinate in maniera autonoma dal pertinente strumento dell'Unione.
- 102 Orbene, la Corte ha già precisato che il regolamento n. 864/2007, ai sensi dei considerando 6, 13, 14 e 16, mira a garantire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza del diritto quanto alla legge applicabile e l'applicazione uniforme di detto regolamento in tutti gli Stati membri (sentenza del 17 novembre 2011, *Homawoo*, C-412/10, EU:C:2011:747, punto 34). Peraltro, il legislatore dell'Unione, come risulta dal considerando 16 e 19 del regolamento n. 864/2007, nel disciplinare i criteri di collegamento previsti da detto regolamento, ha voluto stabilire un equilibrio ragionevole tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il criterio di collegamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento in parola va quindi interpretato tenendo conto degli obiettivi testé ricordati nonché delle caratteristiche della materia nel cui contesto dovrà trovare applicazione.
- 103 Alla luce di tali obiettivi, in circostanze in cui ad uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione che rientrano nella nozione di atti di «utilizzazione», ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, compiuti in diversi Stati membri, per identificare il fatto che

ha dato origine al danno occorre non già riferirsi a ciascun atto di contraffazione contestato, bensì valutare complessivamente la condotta di detto convenuto, al fine di determinare il luogo in cui l'atto di contraffazione iniziale, che è all'origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto.

- 104 Una simile interpretazione consente al giudice adito di identificare facilmente la legge applicabile impiegando un criterio di collegamento unico legato al luogo in cui è stato compiuto o rischia di essere compiuto l'atto di contraffazione all'origine dei diversi atti contestati ad un convenuto, conformemente agli obiettivi richiamati al punto 102 della presente sentenza. Tale interpretazione consente anche di garantire la prevedibilità della legge così designata per tutte le parti delle controversie relative alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale dell'Unione.
- 105 Il giudice del rinvio formula inoltre taluni quesiti volti a determinare la legge applicabile in virtù dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007 in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali.
- 106 Il primo caso prospettato dal giudice del rinvio è quello in cui a un operatore economico è contestato di aver proposto per la vendita, senza il consenso del titolare dei diritti conferiti dai disegni e modelli comunitari, attraverso il proprio sito Internet, prodotti che asseritamente violano detti diritti, in quanto tale sito è accessibile a consumatori situati in Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l'autore della violazione.
- 107 A tal proposito, va precisato che l'atto con cui un operatore ricorre al commercio elettronico nel proporre per la vendita, sul proprio sito Internet, destinato a consumatori situati in diversi Stati membri, dei prodotti in violazione dei diritti conferiti da disegni e modelli comunitari, visualizzabili sullo schermo e ordinabili attraverso detto sito, costituisce un'offerta di vendita di tali prodotti. Un simile operatore effettua quindi, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un'offerta nonché una commercializzazione di prodotti asseritamente contraffatti sul proprio sito Internet, condotte queste ultime che rientrano nella nozione di «atti di utilizzazione» ai sensi di detta disposizione.
- 108 Orbene, in simili circostanze va considerato che il fatto che ha dato origine al danno consiste nella condotta dell'operatore di offrire in vendita dei prodotti presunti contraffatti, segnatamente con la pubblicazione in linea di un'offerta in vendita sul proprio sito Internet. Pertanto, il luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007, è quello di avvio del processo di pubblicazione in linea dell'offerta di vendita da parte di detto operatore sul proprio sito.
- 109 Per quanto concerne il secondo caso prospettato dal giudice del rinvio, con cui quest'ultimo s'interroga sulla legge applicabile quando un operatore faccia trasportare da un imprenditore terzo i prodotti asseritamente contraffatti, che violano diritti protetti da un disegno o modello comunitario, in uno Stato membro diverso da quello in cui lo stesso operatore ha sede, va sottolineato, come precisato al punto 103 della presente sentenza, che, per identificare il fatto che ha dato origine al danno, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007, occorre non già riferirsi a ciascun atto di contraffazione contestato ad un convenuto, bensì valutare complessivamente la condotta di detto convenuto, al fine di determinare il luogo in cui l'atto di contraffazione iniziale, che è all'origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto da quest'ultimo.
- 110 Per quanto concerne, infine, il quesito del giudice del rinvio relativo alla legge applicabile agli atti di partecipazione alla violazione, va constatato che il giudice del rinvio non ha esposto i motivi precisi che l'hanno indotto ad interrogarsi sull'interpretazione dell'articolo 15 del regolamento n. 864/2007 e che consentirebbero alla Corte di fornire una soluzione utile a tale quesito; quest'ultimo, pertanto, ai sensi dell'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, dev'essere ritenuto irricevibile.

111 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007 dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione», ai sensi di tale disposizione, si riferisce al paese del luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno. In circostanze in cui a uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione compiuti in diversi Stati membri, per identificare il fatto che ha dato origine al danno occorre non già riferirsi a ciascun atto di contraffazione contestato, bensì valutare complessivamente la condotta di detto convenuto, al fine di determinare il luogo in cui l'atto di contraffazione iniziale, che è all'origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto da quest'ultimo.

### Sulle spese

112 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali le presenti cause costituiscono un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

- 1) **Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in combinato disposto con l'articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che in circostanze, quali quelle dei procedimenti principali, in cui la competenza internazionale di un tribunale dei disegni e modelli comunitari adito con un'azione per contraffazione sia basata, rispetto a un primo convenuto, sull'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, rispetto a un secondo convenuto, stabilito in un altro Stato membro, su detto articolo 6, punto 1, in combinato disposto con l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, per il motivo che tale secondo convenuto fabbrica e fornisce al primo i prodotti che quest'ultimo commercializza, detto tribunale può, su istanza del ricorrente, emettere ordinanze nei confronti del secondo convenuto, aventi ad oggetto le misure di cui all'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, che coprano anche le condotte di tale secondo convenuto diverse da quelle connesse alla summenzionata catena di forniture e abbiano portata estesa a tutto il territorio dell'Unione europea.**
- 2) **L'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che un terzo che, senza il consenso del titolare dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario, utilizzi, anche attraverso il proprio sito Internet, le immagini di prodotti corrispondenti a un tale disegno o modello – in sede di legittima vendita di prodotti destinati ad essere utilizzati quali accessori di prodotti specifici del titolare dei diritti conferiti da tale disegno o modello, al fine di spiegare o dimostrare l'impiego congiunto dei prodotti così messi in vendita e dei prodotti specifici del titolare di detti diritti – compie un atto di riproduzione a fini di «citazione» ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 1, lettera c). Un simile atto è autorizzato, ai sensi di detta disposizione, se rispetta le condizioni cumulative stabilite dalla medesima, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.**
- 3) **L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione», ai sensi di tale disposizione, si riferisce al paese del luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno. In circostanze in cui a uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione compiuti in diversi Stati membri, per**

**identificare il fatto che ha dato origine al danno occorre non già riferirsi a ciascun atto di contraffazione contestato, bensì valutare complessivamente la condotta di detto convenuto, al fine di determinare il luogo in cui l'atto di contraffazione iniziale, che è all'origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto da quest'ultimo.**

Firme