



Raccolta della giurisprudenza

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

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

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Oberlandesgericht Düsseldorf)

«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»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017

1. *Disegni e modelli comunitari – Competenza e procedura giurisdizionale – Competenza in materia di contraffazione e di nullità – Competenza dei tribunali dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto – Pluralità di convenuti – Applicabilità dell'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001*

(Regolamenti del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 1, e n. 6/2002, art. 79)

2. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Pluralità di convenuti – Competenza del foro di uno dei convenuti – Interpretazione restrittiva – Presupposto – Rapporto di connessione – Nozione di connessione*

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 1)

3. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Pluralità di convenuti – Azione per contraffazione di un disegno o modello comunitario diretta contro più convenuti domiciliati in differenti Stati membri – Rapporto di connessione – Applicazione alla pluralità di convenuti delle disposizioni di differenti diritti nazionali – Irrilevanza*

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 1)

4. *Disegni e modelli comunitari – Azione per contraffazione – Sanzioni – Portata territoriale – Criteri – Competenza territoriale del tribunale dei disegni e modelli comunitari – Estensione territoriale del diritto del titolare di un disegno o modello comunitario*

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 89)

5. *Disegni e modelli comunitari – Azione per contraffazione – Sanzioni – Competenza internazionale di un tribunale fondata, nei confronti di un convenuto, sull'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 – Possibilità di adottare, nei confronti di detto convenuto, misure previste dal regolamento n. 6/2002 – Presupposti*

(Regolamenti del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 1, e n. 6/2002, artt. 79, §§ 1 e 3, 82, § 1, 88, § 2, e 89, § 1)

6. *Disegni e modelli comunitari – Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario – Atti di riproduzione a fini di citazione – Nozione di «citazione» – Utilizzazione di immagini di prodotti corrispondenti a disegni o modelli comunitari in sede di vendita lecita di prodotti destinati ad essere utilizzati quali accessori di prodotti specifici del titolare dei diritti conferiti da tali disegni o modelli – Inclusione*

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 20, § 1, c)]

7. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento n. 864/2007 – Obbligazioni che derivano da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario – Nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione» – Vendita dei prodotti attraverso un sito Internet in violazione dei diritti conferiti da disegni o modelli comunitari – Paese del luogo di avvio del processo di pubblicazione in linea dell'offerta*

(Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 864/2007, art. 8, § 2)

8. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento n. 864/2007 – Obbligazioni che derivano da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario – Nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione» – Paese del luogo nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno – Atti di contraffazione commessi in differenti Stati membri – Criteri di identificazione del fatto che ha dato origine al danno*

(Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 864/2007, art. 8, § 2)

1. 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 del medesimo articolo 79 elenca, al riguardo, 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. L'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non è nel novero delle disposizioni elencate al citato articolo 79, paragrafo 3. 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.

(v. punti 43, 44)

2. V. il testo della decisione.

(v. punto 45)

3. V. il testo della decisione.

(v. punto 49)

4. V. il testo della decisione.

(v. punti 53, 54)

5. 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 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 europea.

(v. punto 67, dispositivo 1)

6. 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 vendita lecita 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.

(v. punto 86, dispositivo 2)

7. V. il testo della decisione.

(v. punti 107, 108)

8. 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 differenti atti di contraffazione compiuti in differenti 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.

(v. punto 111, dispositivo 3)