



Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
YVES BOT
apresentadas em 1 de março de 2017¹

Processos apensos C-24/16 e C-25/16

Nintendo Co. Ltd
contra
BigBen Interactive GmbH,
BigBen Interactive SA

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha)]

«Reenvio prejudicial — Regulamento (CE) n.º 44/2001 — Competência judiciária e execução das decisões — Regulamento (CE) n.º 6/2002 — Proteção dos desenhos e modelos comunitários — Regulamento (CE) n.º 864/2007 — Lei aplicável — Alcance territorial das decisões relativas a pedidos acessórios de uma ação de contrafação — Conceitos de “[outras] sanções” e de “atos de reprodução para efeitos de referência”»

1. O processo presentemente submetido ao Tribunal de Justiça constitui, para este último, uma oportunidade para determinar o alcance territorial de uma decisão adotada por um órgão jurisdicional de um Estado-Membro, dirigida a dois demandados estabelecidos em dois Estados-Membros diferentes e respeitante a pedidos acessórios de uma ação de contrafação intentada nesse órgão jurisdicional.
2. O Tribunal de Justiça é igualmente questionado quanto a saber se o conceito de «[outras] sanções», na aceção do artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários², abrange pedidos acessórios de uma ação de contrafação, tais como a apresentação de documentos contabilísticos, a concessão de uma indemnização financeira, o reembolso das despesas de advogado, a destruição dos produtos contrafeitos, a retirada de tais produtos do mercado bem como a publicação da sentença. Por outro lado, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber quais são os critérios a tomar em conta para determinar a lei aplicável a tais pedidos.
3. Por fim, o Tribunal de Justiça é chamado a esclarecer se o conceito de «atos de reprodução para efeitos de referência», na aceção do artigo 20.º, n.º 1, alínea c), deste regulamento, abrange a utilização, por parte de um terceiro, da imagem dos produtos que incorporem desenhos e modelos comunitários protegidos para efeitos da comercialização dos seus próprios produtos.
4. Indicarei, nas presentes conclusões, as razões pelas quais considero que o artigo 79.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002, conjugado com o artigo 6.º, ponto 1, do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial³, deve ser interpretado no sentido de que decisões

¹ Língua original: francês.

² JO 2002, L 3, p. 1.

³ JO 2001, L 12, p. 1.

adotadas por um órgão jurisdicional nacional em resposta a pedidos acessórios de uma ação de contrafação, dirigidas a dois demandados estabelecidos em dois Estados-Membros diferentes, tais como a indemnização pelo dano, a destruição ou a retirada do mercado dos produtos contrafeitos, o reembolso das despesas de advogados ou, ainda, a publicação da sentença, têm efeitos jurídicos em todo o território da União Europeia.

5. Seguidamente, exporei as razões pelas quais, em minha opinião, o artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o conceito de «[outras] sanções» remete para pedidos tais como a destruição dos produtos contrafeitos, a retirada do mercado desses mesmos produtos, bem como a publicação da sentença. Em contrapartida, não são abrangidos por este conceito os pedidos relativos à indemnização pelo dano, à obtenção de informações sobre as contas da empresa e ao reembolso das despesas de advogado.

6. Proporei, igualmente, ao Tribunal de Justiça que declare que esta disposição e o artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais⁴, devem ser interpretados no sentido de que a lei aplicável aos pedidos acessórios de uma ação de contrafação relativos à destruição dos produtos contrafeitos, à retirada do mercado desses mesmos produtos, à publicação da sentença, à indemnização pelo dano, à obtenção de informações sobre as contas da empresa e ao reembolso das despesas de advogado, é a do território do Estado-Membro onde o facto que estava na origem da alegada contrafação ocorreu ou possa ocorrer. No caso em apreço, o facto que está na origem da alegada contrafação é o fabrico dos produtos contrafeitos.

7. Por fim, exporei as razões pelas quais considero que o artigo 20.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o conceito de «atos de reprodução para efeitos de referência» abrange a utilização, por um terceiro, da imagem dos produtos que incorporem desenhos e modelos comunitários protegidos para efeitos da comercialização dos seus próprios produtos. Compete ao órgão jurisdicional nacional verificar que esse ato de reprodução é compatível com as práticas comerciais leais, que não prejudica indevidamente a exploração normal desses desenhos ou modelos e que a sua fonte está indicada.

I — Quadro jurídico

A — Regulamento n.º 44/2001

8. O Regulamento n.º 44/2001 tem por objeto unificar as regras de conflito de jurisdição em matéria civil e comercial a fim de identificar a competência judiciária de cada Estado-Membro, bem como de simplificar as formalidades com vista ao reconhecimento e à execução rápidos das decisões proferidas nos Estados-Membros.

9. O artigo 2.º, n.º 1, deste regulamento prevê que, «[s]em prejuízo do disposto no presente regulamento, as pessoas domiciliadas no território de um Estado-Membro devem ser demandadas, independentemente da sua nacionalidade, perante os tribunais desse Estado».

10. Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, do referido regulamento, «[u]ma pessoa com domicílio no território de um Estado-Membro pode também ser demandada [...] [s]e houver vários requeridos, perante o tribunal do domicílio de qualquer um deles, desde que os pedidos estejam ligados entre si por um nexo tão estreito que haja interesse em que sejam instruídos e julgados simultaneamente para evitar soluções que poderiam ser inconciliáveis se as causas fossem julgadas separadamente».

⁴ JO 2007, L 199, p. 40, a seguir «Regulamento Roma II».

B — Regulamento n.º 6/2002

11. O Regulamento n.º 6/2002 tem como objetivo assegurar uma proteção uniforme dos desenhos e modelos comunitários no território da União, bem como garantir o exercício dos direitos por eles conferidos.

12. Segundo o considerando 22 deste regulamento, «[a]s medidas destinadas a garantir o exercício destes direitos deve ser deixada ao legislador nacional. É pois necessário prever determinadas sanções de base uniformes em todos os Estados-Membros. Essas sanções devem permitir pôr termo aos atos delituosos, independentemente do órgão jurisdicional a que se recorra».

13. O artigo 1.º, n.º 3, do referido regulamento prevê que «[o] desenho ou modelo comunitário possui caráter unitário. Produz efeitos idênticos em toda a Comunidade. Só pode ser registado, transmitido, ser objeto de renúncia ou de declaração de nulidade, ou o seu uso ser proibido, em toda a Comunidade. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento».

14. Nos termos do artigo 19.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002:

«Um desenho ou modelo comunitário registado confere ao seu titular o direito exclusivo de utilizar o desenho ou modelo e de proibir que um terceiro o utilize sem o seu consentimento. A referida utilização abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, exportação ou utilização de um produto em que esse desenho ou modelo esteja incorporado, ou em que tenha sido aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos efeitos.»

15. O artigo 20.º, n.º 1, deste regulamento introduz certas limitações aos direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário e dispõe:

«Os direitos conferidos por um desenho ou modelo comunitário não poderão ser exercidos em relação a:

- a) Atos do domínio privado e sem finalidade comercial;
- b) Atos para fins experimentais;
- c) Atos de reprodução para efeitos de referência ou para fins didáticos, desde que esses atos sejam compatíveis com a lealdade das práticas comercia[i]s e não prejudiquem indevidamente a exploração normal do desenho ou modelo, e desde que seja mencionada a fonte.»

16. Nos termos do artigo 79.º, n.º 1, do referido regulamento:

«Salvo disposição em contrário do presente regulamento, a Convenção relativa à Competência Judiciária e à Execução de Decisões em Matéria Civil e Comercial, assinada em Bruxelas em 27 de setembro de 1968 [5], [...] é aplicável aos processos relativos a desenhos ou modelos comunitários e a pedidos de registo de desenhos ou modelos comunitários, bem como aos processos relativos a ações com base em desenhos ou modelos comunitários e desenhos ou modelos nacionais que beneficiam de proteção simultânea.»

5 JO 1972, L 299, p. 32; EE 01 F1 p. 186.

17. O artigo 82.º, n.ºs 1 e 5, do Regulamento n.º 6/2002 dispõe:

«1. Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, bem como das disposições [desta convenção] aplicáveis por força do disposto no artigo 79.º, os processos resultantes de ações e pedidos referidos no artigo 81.º serão intentados nos tribunais do Estado-Membro em que o requerido tenha o seu domicílio ou, se este não se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, de qualquer Estado-Membro em que tenha um estabelecimento.

[...]

5. Os processos resultantes das ações e pedidos referidos nas alíneas a) e d) do artigo 81.º podem igualmente ser intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo território a contrafação tenha sido cometida ou exista a ameaça de o ser.»

18. O artigo 83.º deste regulamento indica:

«1. Um tribunal de desenhos e modelos comunitários cuja competência se fundamente no disposto nos n.ºs 1, 2, 3 ou 4 do artigo 82.º é competente para decidir sobre os atos de contrafação cometidos ou suscetíveis de ser cometidos no território de qualquer Estado-Membro.

2. Um tribunal de desenhos e modelos comunitários cuja competência se fundamente no disposto no n.º 5 do artigo 82.º apenas é competente para decidir sobre os atos de contrafação cometidos ou suscetíveis de ser cometidos no território do Estado-Membro em que esse tribunal estiver situado.»

19. O artigo 88.º, n.º 2, do referido regulamento tem a seguinte redação:

«Às questões não abrangidas pelo presente regulamento, os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão o seu direito nacional, incluindo o seu direito internacional privado.»

20. Nos termos do artigo 89.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002:

«1. Sempre que, numa ação de contrafação ou de ameaça de infração, um tribunal de desenhos e modelos comunitários verifique que o requerido contrafez ou ameaça contrafazer um desenho ou modelo comunitário, proferirá, salvo se houver razões especiais para não o fazer, as seguintes medidas:

- a) Uma decisão proibindo o requerido de prosseguir com os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação;
- b) Uma decisão de apreensão dos produtos contrafeitos;
- c) Uma decisão de apreensão dos materiais e utensílios predominantemente utilizados para criar ou fabricar os produtos de contrafação, se o seu proprietário tiver tido conhecimento do fim a que se destinavam ou se tal fim fosse evidente nas circunstâncias consideradas;
- d) Qualquer outra decisão impondo as sanções apropriadas às circunstâncias, de acordo com a legislação interna do Estado-Membro em que foram cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação, incluindo o seu direito internacional privado.»

C — Regulamento Roma II

21. O Regulamento Roma II visa promover a compatibilidade das normas aplicáveis nos Estados-Membros em matéria de conflitos de leis e de jurisdição no que respeita às obrigações extracontratuais em matéria civil e comercial, na sequência de uma violação de um direito. O presente regulamento é aplicável, precisamente, em caso de violação de um direito de propriedade intelectual.

22. O artigo 8.º, n.ºs 1 e 2, deste regulamento prevê:

«1. A lei aplicável à obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual é a lei do país para o qual a proteção é reivindicada.

2. No caso de obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual comunitário com carácter unitário, a lei aplicável a qualquer questão que não seja regida pelo instrumento comunitário pertinente é a lei do país em que a violação tenha sido cometida.»

II — Quadro factual

23. A Nintendo Co. Ltd, uma empresa japonesa que comercializa a consola de jogos vídeo Wii⁶, é titular de vários desenhos e modelos comunitários relativos a acessórios tais como os «Nunchuks», os «Balance Boards» e os telecomandos.

24. A BigBen Interactive SA (a seguir «BigBen França»), que se tornou a líder europeia da conceção e da distribuição de acessórios de jogos vídeo para *smartphones* e *tablets*, tem várias filiais na Europa em diferentes Estados-Membros. Esta empresa fabrica os mesmos acessórios que os atrás referidos, compatíveis com a consola de jogos vídeo Wii, que vende a vários compradores na Bélgica, em França, no Luxemburgo, bem como à sua filial alemã, BigBen Interactive GmbH (a seguir «BigBen Alemanha»), a qual opera nos mercados alemão e austríaco.

25. A Nintendo considera que esses produtos, colocados desse modo no mercado europeu, violam os seus desenhos e modelos comunitários, por ela registados. É por essa razão que pede ao Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha) que faça cessar o fabrico dos produtos considerados controvertidos, tal como a sua importação e exportação, e que proíba a representação, ou mesmo a utilização, da imagem dos produtos que incorporem os desenhos e modelos comunitários protegidos. Através de pedidos acessórios, a Nintendo exige a apresentação de documentos contabilísticos à BigBen França e à BigBen Alemanha, uma indemnização, o reembolso das despesas de advogado, a publicação da sentença bem como a destruição e a retirada do mercado de todos os produtos objeto do litígio.

26. Em primeira instância, o Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemanha), nos despachos que proferiu, reconheceu a violação dos desenhos e modelos comunitários da Nintendo por parte da BigBen França e da BigBen Alemanha e condenou-as, portanto, a cessar de os utilizar. Contudo, o facto de utilizar as imagens dos produtos que correspondem a estes desenhos em sítios Internet não foi condenado por esse mesmo tribunal.

6 «Wii» é uma marca da União Europeia registada pela Nintendo.

III — Questões prejudiciais

27. O Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha), tendo dúvidas quanto à interpretação que deve ser dada ao direito da União, decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

- «1) Num processo que tem por objeto a tutela de direitos emergentes de desenhos e modelos comunitários, pode o tribunal de um Estado-Membro, cuja competência em relação a um dos demandados decorre apenas do artigo 79.º n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002 [...], conjugado com o artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 44/2001 [...], com base no facto de esse demandado, que tem domicílio noutro Estado-Membro, ter fornecido produtos possivelmente contrafeitos ao demandado domiciliado no Estado-Membro em causa, decretar medidas contra o primeiro demandado, válidas em todo o território da União, que ultrapassem as relações de fornecimento que fundamentam a atribuição de competência?
- 2) Deve o Regulamento (CE) n.º 6/2002 [...], em especial o seu artigo 20.º, n.º 1, alínea c), ser interpretado no sentido de que um terceiro pode fazer uma representação do desenho ou modelo comunitário para fins comerciais, quando pretende distribuir acessórios — correspondentes ao desenho ou modelo comunitário — destinados aos produtos do titular do modelo? Se a resposta for afirmativa, quais são os critérios aplicáveis para o efeito?
- 3) Como deve ser entendido o lugar “em que a violação tenha sido cometida”, referido no artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento [Roma II], nos casos em que o infrator:
- a) propõe para venda os produtos contrafeitos através de um sítio Web que se dirige — também — a outros Estados-Membros que não o Estado-Membro em que tem a sua sede, e
 - b) manda transportar os produtos contrafeitos para um Estado-Membro diferente daquele em que tem a sua sede?

Deve o artigo 15.º, alíneas a) e g), do referido regulamento ser interpretado no sentido de que a lei assim designada também é aplicável a atos de cooperação de outras pessoas?»

IV — Análise

A — Quanto à primeira questão prejudicial

28. Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, em substância, se o artigo 79.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002, conjugado com o artigo 6.º, ponto 1, do Regulamento n.º 44/2001, deve ser interpretado no sentido de que as decisões adotadas por um órgão jurisdicional nacional em resposta a pedidos acessórios de uma ação de contrafação idênticos, como a indemnização pelo dano, a destruição ou a retirada do mercado dos produtos contrafeitos, o reembolso das despesas de advogados ou, ainda, a publicação da sentença proferida contra dois demandados estabelecidos em dois Estados-Membros diferentes, têm efeitos jurídicos em todo o território da União.

29. A título preliminar, importa esclarecer que a competência do órgão jurisdicional alemão no processo principal não foi contestada por nenhuma das partes no litígio. De resto, quanto a este aspeto, o órgão jurisdicional de reenvio pede expressamente ao Tribunal de Justiça que não se pronuncie sobre a sua competência para adotar despachos, em resposta aos pedidos acessórios,

proferidos contra os codemandados⁷. Não me parece útil, portanto, pronunciar-me sobre a competência do órgão jurisdicional de reenvio nem sobre a existência de um elemento de conexão entre os pedidos acessórios apresentados pela demandante contra os codemandados. De qualquer forma, cabe a esse órgão apreciar o risco de decisões inconciliáveis se esses pedidos fossem julgados separadamente, na aceção do artigo 6.º, ponto 1, do Regulamento n.º 44/2001⁸.

30. O órgão jurisdicional de reenvio procura, portanto, determinar o alcance dos despachos que deverá adotar e, mais precisamente, determinar se as medidas tomadas em aplicação da proibição da contrafação, ou seja, os pedidos acessórios aos pedidos principais, têm efeitos em todo o território da União.

31. Importa salientar que o âmbito territorial de uma proibição de continuar a praticar atos de contrafação ou de ameaça de contrafação de uma marca da União Europeia, na aceção do artigo 98.º n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 40/94⁹, é determinado tanto pela competência territorial do tribunal de marcas comunitárias que ordena essa proibição como pelo âmbito territorial do direito exclusivo do titular de uma marca da União Europeia que tenha sido violada pela contrafação ou pela ameaça de contrafação, tal como esse âmbito decorre desse regulamento¹⁰. Assim, no quadro da marca da União Europeia, o Tribunal de Justiça já declarou que a proibição de prosseguir os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação deve abranger todo o território da União¹¹.

32. Por outro lado, como o Tribunal de Justiça recordou — sempre no quadro de um processo relativo à marca da União Europeia — a proibição de continuar a praticar atos de contrafação bem como as obrigações acessórias que daí decorrem devem ser consideradas como um todo, pelo que, sem a existência de medidas coercivas, que devem ser tomadas pelos tribunais para assegurar o respeito da decisão de proibição da contrafação tomada pelo tribunal que conhece do litígio, tal proibição ficaria desprovida de qualquer efeito dissuasivo¹². Consequentemente, não se justifica tratar diferentemente os pedidos principais e os pedidos acessórios.

33. No caso em apreço, não vejo razão alguma, no que respeita à proteção dos desenhos ou modelos comunitários, para não aplicar a jurisprudência atrás referida. Recordo, com efeito, que, tal como a marca da União Europeia, o desenho ou modelo comunitário tem carácter unitário, beneficia de uma proteção uniforme, tal como os direitos exclusivos que lhe são conferidos, e produz os mesmos efeitos em todo o território da União, contribuindo, assim, para alcançar os objetivos prosseguidos pelos Tratados¹³.

34. Além disso, a proteção uniforme, em todo o território da União, dos desenhos ou modelos comunitários contra o risco de contrafação seria posta em causa se as medidas adotadas para dar execução, em concreto, a esta proteção não produzissem efeitos em todo esse território, mas se limitassem ao território em que estivesse situado o órgão jurisdicional que as adotou¹⁴. Os titulares dos desenhos ou modelos comunitários seriam obrigados a intentar uma ação judicial no tribunal competente de cada Estado-Membro, o que não só implicaria o risco de serem proferidas decisões desiguais, como representaria, além disso, um custo não despidendo para os interessados.

7 V. n.º 8 do pedido de decisão prejudicial no processo C-24/16 na língua do processo.

8 V. acórdãos de 1 de dezembro de 2011, Painer (C-145/10, EU:C:2011:798, n.º 83), e de 12 de julho de 2012, Solvay (C-616/10, EU:C:2012:445, n.º 23).

9 Regulamento do Conselho de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).

10 V. acórdão de 12 de abril de 2011, DHL Express France (C-235/09, a seguir «acórdão DHL Express France», EU:C:2011:238, n.º 33).

11 V. acórdão DHL Express France (n.º 44).

12 V. acórdãos de 14 de dezembro de 2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789, n.º 60), e DHL Express France (n.º 57).

13 V. considerando 1 do Regulamento n.º 6/2002.

14 V., neste sentido, acórdão DHL Express France (n.º 54).

35. Esta solução é, de resto, perfeitamente consentânea com um dos objetivos da criação de um espaço de liberdade, segurança e justiça, a saber, o de facilitar o acesso à justiça através do princípio do reconhecimento mútuo das decisões judiciais¹⁵.

36. A este respeito, recorde que, quanto ao reconhecimento e à execução das decisões dos tribunais, em conformidade com as disposições do capítulo III do Regulamento n.º 44/2001, e para que a decisão de proibição produza efeitos no território de todos os Estados-Membros da União, cada Estado-Membro deve reconhecer e executar tais decisões segundo as normas e as modalidades previstas pelo seu direito interno¹⁶.

37. Caso certas medidas, coercivas ou não, adotadas por um órgão jurisdicional de um Estado-Membro não sejam previstas pelo direito nacional de outro Estado-Membro, este último deve, para efeitos da execução da decisão do órgão jurisdicional do primeiro Estado-Membro, recorrer às disposições pertinentes do seu direito nacional que sejam adequadas para garantir de modo equivalente o respeito de tal proibição. É, com efeito, ao legislador nacional que compete adotar as medidas adequadas para garantir o exercício dos direitos conferidos pelos desenhos e modelos comunitários¹⁷.

38. Consequentemente, tendo em conta estes elementos, considero que o artigo 79.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002, conjugado com o artigo 6.º, ponto 1, do Regulamento n.º 44/2001, deve ser interpretado no sentido de que decisões adotadas por um órgão jurisdicional nacional em resposta a pedidos acessórios de uma ação de contrafação contra dois demandados estabelecidos em dois Estados-Membros diferentes, tais como a indemnização pelo dano, a destruição ou a retirada do mercado dos produtos contrafeitos, o reembolso das despesas de advogados ou, ainda, a publicação da sentença, têm efeitos jurídicos em todo o território da União.

B — Quanto à terceira questão prejudicial

39. Com a sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende obter esclarecimentos sobre a lei aplicável aos pedidos acessórios formulados pela demandante. Embora este órgão jurisdicional parta da premissa segundo a qual o Regulamento Roma II é aplicável a tais pedidos, penso que importa, todavia, examinar previamente a natureza destes pedidos para, seguidamente, poder determinar a lei que lhes é aplicável. Aliás, este aspeto foi suscitado, na audiência, nomeadamente nas questões colocadas pelo juiz relator. Nas respostas que deram nessa audiência, as partes no processo principal parecem considerar que, no que respeita aos referidos pedidos, o artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 é aplicável e remete para o Regulamento Roma II.

40. Proponho, assim, a reformulação da questão apresentada pelo órgão jurisdicional de reenvio do seguinte modo. Com a sua terceira questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, em substância, se o artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o conceito de «[outras] sanções» remete para pedidos tais como a apresentação de documentos contabilísticos, a concessão de uma indemnização, o reembolso das despesas de advogado, a destruição dos produtos contrafeitos, a retirada de tais produtos do mercado, bem como a publicação da sentença, de modo a que a lei aplicável a tais pedidos seja a do Estado-Membro em que foram cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação. Em caso de resposta afirmativa a esta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber quais são os critérios a tomar em conta para efeitos da determinação do lugar em que foi cometido o ato de contrafação ou de ameaça de contrafação.

¹⁵ V. artigo 67.º, n.º 4, TFUE.

¹⁶ V. acórdão de 16 de julho de 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, n.º 40).

¹⁷ V. considerando 22 do Regulamento n.º 6/2002.

41. A questão de saber se estas medidas podem ser qualificadas como «[outras] sanções» na aceção desta disposição é primordial, porquanto, se assim não for, os pedidos acessórios formulados pela demandante serão regidos por outras normas relativas à lei aplicável. Com efeito, se o artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 indica que é a legislação interna, incluindo o direito internacional privado, do Estado-Membro em que foram cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação que se aplica às outras sanções, o artigo 88.º, n.º 2, deste mesmo regulamento prevê, por sua vez, que «[à]s questões não abrangidas [por este] regulamento, os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão o seu direito nacional, incluindo o seu direito internacional privado».

42. Importa, conseqüentemente, esclarecer o conceito de «[outras] sanções» na aceção do artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do referido regulamento, para, seguidamente, poder determinar qual é a lei aplicável aos pedidos acessórios formulados pela demandante.

1. Quanto ao conceito de «[outras] sanções»

43. O Regulamento n.º 6/2002 não fornece qualquer definição nem precisão sobre o conceito de «[outras] sanções». O artigo 89.º, n.º 1, deste regulamento limita-se a prever sanções que poderiam ser qualificadas como harmonizadas, na medida em que os Estados-Membros têm a obrigação de as prever na sua ordem jurídica interna. É o caso de uma medida que proíba o requerido de continuar a praticar os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação, ou que ordena a apreensão dos produtos contrafeitos ou dos materiais e utensílios predominantemente utilizados para criar ou fabricar os produtos de contrafação. Resulta claramente do considerando 22 do referido regulamento que estas medidas se destinam a permitir pôr termo aos atos delituosos, independentemente do órgão jurisdicional a que se recorra¹⁸.

44. Parece-me, portanto, que as «[outras] sanções» devem ser entendidas em sentido mais amplo, que não abranja apenas as sanções que permitam pôr termo aos atos delituosos. Com efeito, na minha opinião, a sanção não se destina unicamente a pôr termo ao ato de contrafação, mas visa igualmente assegurar o respeito e a execução efetivos de um direito, neste caso o de um titular de um desenho ou modelo comunitário. As medidas adequadas para assegurar esse respeito e essa execução efetivos podem revestir a forma, por exemplo, de uma sanção pecuniária compulsória ou, ainda, de uma perda da totalidade ou de parte das receitas obtidas pela contrafação.

45. No que respeita aos pedidos formulados pela demandante, constato que a natureza de alguns deles foi já determinada pelo Tribunal de Justiça. Assim, o pedido de destruição dos produtos contrafeitos inscreve-se nas «[outras] sanções», em conformidade com o artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002¹⁹.

46. No que respeita ao pedido de indemnização pelo dano, o Tribunal de Justiça, afastando-se, a este respeito, da análise do advogado-geral M. Wathelet, indicou que não constituía uma sanção na aceção desta disposição. O Tribunal de Justiça concluiu, portanto, que, nos termos do artigo 88.º, n.º 2, deste regulamento, a lei aplicável a tal pedido é o direito nacional do tribunal de desenhos ou modelos comunitários a que o mesmo foi submetido, incluindo o seu direito internacional privado²⁰.

18 V., a este respeito, conclusões do advogado-geral M. Wathelet no processo H. Gautzsch Großhandel (C-479/12, EU:C:2013:537), de cuja opinião partilho plenamente.

19 V. acórdão de 13 de fevereiro de 2014, H. Gautzsch Großhandel (C-479/12, a seguir «acórdão H. Gautzsch Großhandel», EU:C:2014:75, n.º 52).

20 V. acórdão H. Gautzsch Großhandel (n.º 53).

47. No que respeita ao pedido de obtenção de informações sobre as contas, embora o Tribunal de Justiça não tenha sido chamado precisamente a declarar se tal pedido se inscreve nas «[outras] sanções» na aceção do artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do referido regulamento, constato que declarou, no acórdão H. Gautzsch Großhandel, que a obtenção de informações sobre as atividades de uma empresa não constituía «[outra] sanção» na aceção desta disposição²¹. Na minha opinião, as informações sobre as atividades da empresa, que tem, de resto, vocação económica, abrangem igualmente as informações sobre os documentos contabilísticos dessa empresa. Consequentemente, em conformidade com a jurisprudência atrás referida e com o artigo 88.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, parece-me coerente considerar que a lei aplicável a um pedido destinado a obter informações sobre as contas de uma empresa é o direito nacional do tribunal de desenhos ou modelos comunitários a que o mesmo foi submetido, incluindo o seu direito internacional privado.

48. No que respeita ao pedido relativo à retirada dos produtos do mercado, parece aproximar-se de um pedido de apreensão dos produtos, pedido esse que é expressamente previsto no artigo 89.º, n.º 1, alínea c), deste regulamento. A retirada dos produtos do mercado pode ser definida como uma medida destinada a impedir, após a distribuição, o consumo ou a utilização de um produto por parte do consumidor e/ou a informá-lo do perigo que eventualmente corre se já tiver consumido o produto²², ao passo que a apreensão dos produtos é uma medida que impede a comercialização de uma mercadoria. Embora estas duas medidas não se situem, portanto, no mesmo nível do circuito económico, têm força coerciva e visam ambas garantir o respeito e a execução efetivos do direito de propriedade intelectual invocado, assegurando que nenhum, ou poucos, dos produtos contrafeitos continuarão a circular no mercado económico. Consequentemente, considero que um pedido relativo à retirada dos produtos do mercado deve ser considerado integrado nas «[outras] sanções» previstas no artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do referido regulamento.

49. No que respeita ao pedido de publicação da sentença, pedido esse que é, de resto, regularmente apresentado neste tipo de contencioso, considero que constitui, igualmente, uma sanção na aceção dessa disposição. Trata-se, com efeito, de uma medida coerciva, que obriga o infrator a publicar a sentença, a expensas suas, na Internet ou nos jornais para fazer cessar a exploração da contrafação.

50. Por fim, quanto ao pedido de reembolso das despesas de advogado, tal pedido respeita a despesas incorridas no âmbito de um processo e não pode ser considerado parte de «[outras] sanções» na aceção da referida disposição.

51. Consequentemente, entendo que o artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o conceito de «[outras] sanções» remete para pedidos tais como a destruição dos produtos contrafeitos, a retirada do mercado desses mesmos produtos, bem como a publicação da sentença. Pelo contrário, não são abrangidos por este conceito os pedidos relativos à indemnização pelo dano, à obtenção de informações sobre as contas da empresa e ao reembolso das despesas de advogado.

52. Tendo sido esclarecido o conceito de «[outras] sanções» na aceção do artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002, importa agora determinar a lei aplicável aos diferentes pedidos acessórios formulados pela Nintendo no processo principal.

²¹ V. acórdão H. Gautzsch Großhandel (n.º 53).

²² V. sítio Internet da Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Direção-Geral da Concorrência, do Consumo e do Combate à Fraude, França), no seguinte endereço: <http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite/rappels-produits>.

2. Quanto à lei aplicável aos pedidos acessórios

53. O Regulamento Roma II relativo à lei aplicável prevê, no artigo 8.º, n.º 2, que «[n]o caso de obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual comunitário com caráter unitário, a lei aplicável a qualquer questão que não seja regida pelo instrumento comunitário pertinente é a lei do país em que a violação tenha sido cometida». Uma leitura *a contrario* desta disposição indica claramente que, quando a «questão» for regida por um instrumento comunitário específico, é este último que, sendo caso disso, determina a lei aplicável. Assim, no caso em apreço, importa fazer referência, em primeiro lugar, ao Regulamento n.º 6/2002 para determinar a lei aplicável aos pedidos acessórios formulados pela Nintendo.

54. A este respeito, o artigo 88.º deste regulamento, intitulado «Direito aplicável», remete, por sua vez, para as disposições específicas do mesmo regulamento, dado que indica, no seu n.º 1, que «[o]s tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão as disposições do presente regulamento». Ora, no que respeita aos pedidos acessórios da Nintendo, constatei que alguns deles devem ser qualificados como «[outras] sanções», na aceção do artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do referido regulamento, sendo outros abrangidos pelo artigo 88.º, n.º 2, deste último.

55. Quanto aos pedidos abrangidos pelo artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002, o conceito de «Estado-Membro em que foram cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação» nunca foi, tanto quanto sei, interpretado pelo Tribunal de Justiça no âmbito de um litígio relativo a desenhos ou modelos comunitários. Contudo, o Tribunal de Justiça teve já a oportunidade de esclarecer o mesmo conceito no âmbito de litígios respeitantes à marca da União Europeia e relativos à competência judiciária²³.

56. À semelhança da Comissão, considero que esta jurisprudência deve ser aplicada ao presente processo. Com efeito, o Tribunal de Justiça declarou no acórdão *Coty Germany* que o conceito de «território [do Estado-Membro em que] a contrafação tenha sido cometida, ou esteja em vias de ser cometida», na aceção do artigo 93.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, é um conceito autónomo do direito da União²⁴. Ora, a utilização praticamente idêntica²⁵ dos mesmos termos no artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002, o facto de este último regulamento reger o alcance da proteção de um direito que faz parte da propriedade intelectual e o facto de, tal como no caso da marca da União Europeia, esta proteção ter caráter unitário e produzir efeitos em todo o território da União militam a favor de uma interpretação do conceito constante do Regulamento n.º 6/2002 idêntica à do conceito constante do Regulamento n.º 40/94.

57. A este respeito, o Tribunal de Justiça declarou, no acórdão *Coty Germany*, que «o conceito de “território [do Estado-Membro em que] a contrafação tenha sido cometida” sugere que [...] este elemento de conexão diz respeito a um comportamento ativo do autor dessa contrafação. Por conseguinte, o elemento de conexão previsto nesta disposição visa o território do Estado-Membro em que o evento que origina a alegada contrafação ocorreu ou poderá ocorrer e não o território do Estado-Membro em que a referida contrafação produz os seus efeitos»²⁶.

58. Assim, é o lugar do comportamento ativo do autor que deve ser tomado em conta para efeitos da determinação da lei aplicável aos pedidos acessórios formulados pela Nintendo e que são abrangidos pelo âmbito de aplicação do Regulamento n.º 6/2002. No caso em apreço, poderia surgir uma dificuldade quanto à determinação deste comportamento ativo, na medida em que vários

23 V. acórdão de 5 de junho de 2014, *Coty Germany* (C-360/12, a seguir «acórdão *Coty Germany*», EU:C:2014:1318).

24 V. n.º 31 do acórdão *Coty Germany*.

25 O artigo 93.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 utiliza a expressão «Estados-Membros em cujo território» ao passo que o artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 utiliza «Estado-Membro em que». Na versão em língua alemã destes regulamentos, o texto destas passagens é até idêntico, já que ambas as disposições utilizam a expressão «Mitgliedstaats [...] in dem».

26 N.º 34 do acórdão *Coty Germany*.

Estados-Membros são afetados pelos atos de contrafação. Contudo, considero que o evento que origina esta contrafação é único e se situa, no caso em apreço, no território de um só Estado-Membro, a saber, em França. Recordo, com efeito, que os produtos em causa neste processo foram fabricados em França. Sem tal fabrico, é evidente que o ato de contrafação não teria simplesmente existido e os produtos nunca teriam sido vendidos nos mercados dos diferentes Estados-Membros.

59. Consequentemente, considero que, no que respeita aos pedidos acessórios formulados pela Nintendo que são abrangidos pelo âmbito de aplicação do artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002, a lei aplicável é a lei francesa.

60. No que respeita aos outros pedidos acessórios, abrangidos pelo artigo 88.º, n.º 2, deste regulamento, importa recordar que este último remete para o direito nacional do tribunal de desenhos ou modelos comunitários que conhece do litígio, incluindo o seu direito internacional privado. Ora, como as partes no processo principal observam, o direito internacional privado em matéria de obrigações extracontratuais decorrentes de uma violação de um direito de propriedade intelectual comunitário com carácter unitário, está unificado pelo artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento Roma II. Na minha opinião, é, portanto, esta disposição que deve ser aplicada a tais pedidos.

61. A referida disposição prevê, assim, que a lei aplicável é a «do país em que a violação [do direito de propriedade intelectual comunitário com carácter unitário] tenha sido cometida». Este conceito não foi ainda objeto de uma interpretação por parte do Tribunal de Justiça. Na minha opinião, não lhe deve ser dada uma definição diferente do conceito utilizado no artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002.

62. Com efeito, se é certo que a aplicação de leis diferentes a um mesmo litígio foi prevista pelo legislador da União, através da conjugação do artigo 88.º, n.º 2, e do artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002, parece-me que a adoção, posterior a este regulamento, do Regulamento Roma II, que unifica, nesta matéria, o direito internacional privado, vem reforçar ainda mais um pouco a segurança jurídica neste tipo de litígios e, consequentemente, a previsibilidade da lei aplicável. Trata-se, de resto, de um dos objetivos fixados neste último regulamento²⁷.

63. Por outro lado, por razões evidentes associadas à previsibilidade da lei, o próprio Regulamento Roma II estabelece o elemento de conexão único com o país do lugar onde ocorre o dano direto, independentemente do país ou países onde possam ocorrer consequências indiretas²⁸.

64. Assim, interpretar o conceito de «país em que a violação [do direito de propriedade intelectual comunitário com carácter unitário] tenha sido cometida», constante do artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento Roma II, de modo diferente da interpretação adotada para o conceito de «Estado-Membro em que foram cometidos os atos de contrafação ou de ameaça de contrafação», constante do artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002, seria contrário ao princípio da segurança jurídica em litígios em que a frequência da complexidade e da multiplicidade dos lugares em que podem surgir efeitos dos danos associados ao ato de contrafação exige, precisamente, maior segurança jurídica.

65. Consequentemente, entendo que há que dar ao conceito contido no artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento Roma II a mesma aceção que a do conceito contido no artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002.

²⁷ V. considerando 6 do mesmo.

²⁸ V. considerandos 16 e 17, bem como artigo 4.º, n.º 1, deste regulamento.

66. Assim, atendendo a todos os elementos precedentes, considero que o artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 e o artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento Roma II devem ser interpretados no sentido de que a lei aplicável aos pedidos acessórios de uma ação de contrafação relativos à destruição dos produtos contrafeitos, à retirada do mercado desses mesmos produtos, à publicação da sentença, à indemnização pelo dano, à obtenção de informações sobre as contas da empresa e ao reembolso das despesas de advogado, é a do território do Estado-Membro onde o evento que deu origem à alegada contrafação ocorreu ou possa ocorrer.

67. No caso em apreço, o evento que deu origem à alegada contrafação é o fabrico dos produtos contrafeitos.

C — Quanto à segunda questão prejudicial

68. Com a sua segunda questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, em substância, se o artigo 20.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o conceito de «atos de reprodução para efeitos de referência» abrange a utilização, por um terceiro, da imagem dos produtos que incorporam desenhos e modelos comunitários protegidos para efeitos da comercialização dos seus próprios produtos.

69. Recordo, a título preliminar, que os direitos exclusivos conferidos a um desenho ou modelo comunitário permitem ao seu titular proibir a utilização por um terceiro de tal desenho ou modelo, tal como o fabrico ou a colocação no mercado de um produto em que esse desenho ou modelo esteja incorporado²⁹. Contudo, a título de exceção, estes direitos podem ser limitados. Assim, o artigo 20.º, n.º 1, alínea c), do referido regulamento prevê, nomeadamente, que os direitos conferidos por um desenho ou modelo comunitário não podem ser exercidos em relação a atos de reprodução para efeitos de referência.

70. No caso em apreço, um dos demandados, a saber, a BigBen França, utiliza a imagem de produtos que incorporam o desenho e modelo comunitário registado pela Nintendo com o objetivo de fazer publicidade no âmbito da comercialização dos seus próprios produtos, que são acessórios que podem servir para a utilização dos produtos Nintendo em questão.

71. O artigo 20.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 6/2002 subordina os atos suscetíveis de serem considerados atos de reprodução para efeitos de referência ao cumprimento de vários requisitos, a saber, a compatibilidade de tais atos com a lealdade das práticas comerciais, a indicação da fonte e o facto de não prejudicarem indevidamente a exploração normal do desenho ou modelo.

72. Há que determinar, portanto, em primeiro lugar, se a utilização por um terceiro da imagem dos produtos que incorporam desenhos e modelos comunitários protegidos para efeitos da comercialização dos seus próprios produtos pode, pela sua natureza, ser um ato de reprodução e se a finalidade é a referência.

73. Como afirmaram Dominique Kaesmacher e Théodora Stamos, «[este] conceito deve ser interpretado do modo mais amplo possível. Abrange, a título principal, qualquer forma de reprodução, por qualquer maneira e sob qualquer forma que seja, direta ou indireta (à distância), integral ou parcial, provisória ou permanente, num suporte do mesmo tipo ou de outro tipo»³⁰. Não há dúvida de que o ato em questão no processo principal é um ato de reprodução, uma vez que consiste em publicar imagens dos produtos que incorporam desenhos e modelos comunitários registados pela Nintendo, tanto em embalagens como no sítio Internet da BigBen França.

²⁹ V. artigo 19.º, n.º 1, deste regulamento.

³⁰ V. Kaesmacher, D., e Stamos, T., *Brevets, marques, droits d'auteurs[...]: mode d'emploi*, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 2009, p. 265 (tradução livre).

74. No que respeita à finalidade deste ato, o termo «illustration» utilizado na versão francesa do Regulamento n.º 6/2002 não é o mesmo que o utilizado na versão inglesa, que emprega o termo «citation». Ora, em caso de divergência entre as diferentes versões linguísticas de um texto da União, a disposição em questão deve ser interpretada em função da sistemática geral e da finalidade da regulamentação de que constitui um elemento³¹.

75. Na minha opinião, atendendo à sistemática geral deste regulamento, não me parece que o conceito de «referência» deva ser objeto de uma interpretação demasiado estrita. Este regulamento visa, com efeito, através da proteção que confere aos desenhos e modelos comunitários, encorajar a inovação e, desse modo, tornar a União mais competitiva³². Ora, impedir uma empresa que cria novos produtos que se destinam a ser compatíveis com produtos existentes — cujo desenho ou modelo comunitário é detido por outra empresa — poderia inquestionavelmente desencorajar a inovação.

76. À semelhança do direito das marcas, o objetivo da proteção eficaz dos desenhos e modelos comunitários deve, portanto, ser ponderado com os interesses de terceiros que comercializem acessórios para os produtos que incorporem desenhos e modelos comunitários protegidos, nomeadamente do ponto de vista das necessidades do mercado interno³³, tais como a livre circulação das mercadorias³⁴ e a livre concorrência, bem como a promoção da inovação.

77. Por outro lado, parece-me que o objetivo visado com a reprodução de um desenho ou modelo comunitário registado para efeitos de referência³⁵ visa simplesmente explicar o modo de utilização do outro produto destinado a ser utilizado como acessório do primeiro produto.

78. Consequentemente, a utilização por um terceiro da imagem dos produtos que incorporem desenhos ou modelos comunitários protegidos para efeitos da comercialização dos seus próprios produtos é efetivamente um ato de caráter ilustrativo.

79. Em segundo lugar, no que respeita aos requisitos que devem ser preenchidos para que um terceiro seja autorizado a praticar tal ato, parece-me, antes de mais, que a indicação da fonte é dificilmente contestável. Com efeito, a indicação deve determinar a origem comercial do desenho ou modelo comunitário registado, ou seja, um público informado deve saber à primeira vista a que marca ou empresa se associa o produto vendido pelo terceiro.

80. De igual modo, considero que se deve prestar atenção à indicação de origem do desenho ou modelo comunitário. No contexto da venda através de um sítio Internet, o Tribunal de Justiça teve a oportunidade de esclarecer, no que respeita à marca da União Europeia, que a função de indicação de origem da marca é prejudicada quando o anúncio que surge depois de se escrever a palavra-chave não permite ou permite dificilmente ao internauta normalmente informado e razoavelmente atento saber se os produtos ou os serviços objeto do anúncio provêm do titular da marca ou de uma empresa economicamente ligada a este ou, pelo contrário, de um terceiro³⁶.

31 V. acórdão de 4 de setembro de 2014, Vnuk (C-162/13, EU:C:2014:2146, n.º 46).

32 V. considerando 7 do referido regulamento.

33 V. considerando 8 do Regulamento n.º 6/2002.

34 V. acórdão de 17 de março de 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, n.º 29).

35 O termo «illustration» (ilustração), utilizado na versão francesa, é definido pelo dicionário Larousse do seguinte modo: «[a]ction d'éclairer par des exemples un développement abstrait, ce qui a valeur d'application, de vérification, de démonstration» (ação de esclarecer, através de exemplos, um desenvolvimento abstrato, o que tem valor de aplicação, de verificação, de demonstração).

36 V. acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.º 84).

81. À luz do contexto e da finalidade do Regulamento n.º 6/2002, parece-me oportuno aplicar esta análise à indicação da fonte relativamente à reprodução de desenhos ou modelos comunitários. No caso em apreço, compete ao órgão jurisdicional nacional determinar se a aposição da menção «para Wii» nas embalagens e na publicidade através de um sítio Internet respeitantes aos produtos da BigBen França preenche este requisito.

82. Seguidamente, no que respeita ao requisito da compatibilidade do ato de reprodução com as práticas comerciais leais, resulta do artigo 5.º da Diretiva 2005/29/CE³⁷ que uma prática comercial é desleal se, por um lado, for contrária às exigências relativas à diligência profissional e, por outro, se distorcer ou for suscetível de distorcer de maneira substancial o comportamento económico, em relação a um produto, do consumidor médio a que se destina ou que afeta. A este respeito, o Tribunal de Justiça declarou já que a menção dos números de artigos do fabricante de fotocopiadores e das suas peças sobresselentes, nos catálogos de um fornecedor concorrente, não lhe permitiam beneficiar indevidamente da notoriedade da marca do concorrente dado que, nesse caso, o público não associava a reputação da marca aos produtos do concorrente³⁸. O órgão jurisdicional nacional deve, portanto, na minha opinião, determinar se a reprodução da imagem de um produto Nintendo, como um telecomando de uma consola de jogos vídeo, para efeitos de comercialização de um acessório para esse telecomando, não implica confusão nem engano no espírito do consumidor.

83. Por fim, no que respeita ao requisito relativo à inexistência de prejuízo para a exploração normal do desenho ou do modelo comunitário, considero que compete à parte titular desse desenho ou modelo comunitário apresentar, sendo caso disso, a prova de tal prejuízo, e ao órgão jurisdicional nacional examinar essa prova.

84. À luz de todos estes elementos, considero que o artigo 20.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o conceito de «atos de reprodução para efeitos de referência» abrange a utilização, por um terceiro, da imagem dos produtos que incorporem desenhos e modelos comunitários protegidos para efeitos da comercialização dos seus próprios produtos. Compete ao órgão jurisdicional nacional verificar que esse ato de reprodução é compatível com a lealdade das práticas comerciais, que não prejudica indevidamente a exploração normal desses desenhos ou modelos e que a sua fonte é indicada.

IV — Conclusão

85. Atendendo a todas as considerações precedentes, proponho que se responda às questões prejudiciais submetidas pelo Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemanha) do seguinte modo:

- 1) O artigo 79.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, conjugado com o artigo 6.º, ponto 1, do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, deve ser interpretado no sentido de que decisões adotadas por um órgão jurisdicional nacional em resposta a pedidos acessórios de uma ação de contrafação contra dois demandados estabelecidos em dois Estados-Membros diferentes, tais como a indemnização pelo dano, a destruição ou a retirada do mercado dos produtos contrafeitos, o reembolso das despesas de advogados ou, ainda, a publicação da sentença, têm efeitos jurídicos em todo o território da União Europeia.

³⁷ Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno e que altera a Diretiva 84/450/CEE do Conselho, as Diretivas 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO 2005, L 149, p. 22).

³⁸ V. acórdão de 25 de outubro de 2001, Toshiba Europe (C-112/99, EU:C:2001:566, n.º 58).

- 2) O artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o conceito de «[outras] sanções» remete para pedidos tais como a destruição dos produtos contrafeitos, a retirada do mercado desses mesmos produtos, bem como a publicação da sentença. Pelo contrário, não são abrangidos por este conceito os pedidos relativos à indemnização pelo dano, à obtenção de informações sobre as contas da empresa e ao reembolso das despesas de advogado.
- 3) O artigo 89.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 6/2002 e o artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais, devem ser interpretados no sentido de que a lei aplicável aos pedidos acessórios de uma ação de contrafação relativos à destruição dos produtos contrafeitos, à retirada do mercado desses mesmos produtos, à publicação da sentença, à indemnização pelo dano, à obtenção de informações sobre as contas da empresa e ao reembolso das despesas de advogado, é a do território do Estado-Membro onde o evento que deu origem à alegada contrafação ocorreu ou possa ocorrer. No caso em apreço, o evento que deu origem à alegada contrafação é o fabrico dos produtos contrafeitos.
- 4) O artigo 20.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o conceito de «atos de reprodução para efeitos de referência» abrange a utilização, por um terceiro, da imagem dos produtos que incorporem desenhos e modelos comunitários protegidos para efeitos da comercialização dos seus próprios produtos. Compete ao órgão jurisdicional nacional verificar que esse ato de reprodução é compatível com a lealdade das práticas comerciais, que não prejudica indevidamente a exploração normal desses desenhos ou modelos e que a sua fonte é indicada.