



Coletânea da Jurisprudência

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

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

(pedidos de decisão prejudicial apresentados pelo Oberlandesgericht Düsseldorf)

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Regulamento (CE) n.º 6/2002 — Artigo 20.º, n.º 1, alínea c), artigo 79.º, n.º 1, e artigos 82.º, 83.º, 88.º e 89.º — Ação de contrafação — Limitação dos direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário — Conceito de “referência” — Regulamento (CE) n.º 44/2001 — Artigo 6.º, ponto 1 — Competência relativamente ao codemandado com domicílio fora do Estado-Membro do foro — Alcance territorial da competência dos tribunais de desenhos e modelos comunitários — Regulamento (CE) n.º 864/2007 — Artigo 8.º, n.º 2 — Lei aplicável aos pedidos que têm por objeto a adoção de decisões relativas às sanções e às outras medidas»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 27 de setembro de 2017

1. *Desenhos ou modelos comunitários — Competência e processo para as ações judiciais — Competência em matéria de contrafação e de nulidade — Competência dos tribunais de Estado-Membro de domicílio do demandado — Pluralidade de réus — Aplicabilidade do artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001*

(Regulamentos do Conselho n.º 44/2001, artigo 6.º, n.º 1, e n.º 6/2002, artigo 79.º)

2. *Cooperação judiciária em matéria civil — Competência judiciária e execução de decisões em matéria civil e comercial — Regulamento n.º 44/2001 — Competências especiais — Pluralidade de réus — Competência do tribunal de um dos codemandados — Interpretação estrita — Requisito — Relação de conexão — Conceito de conexão*

(Regulamento n.º 44/2001 do Conselho, artigo 6.º, n.º 1)

3. *Cooperação judiciária em matéria civil — Competência judiciária e execução de decisões em matéria civil e comercial — Regulamento n.º 44/2001 — Competências especiais — Pluralidade de réus — Ação de contrafação de um desenho ou modelo comunitário dirigida contra vários demandados domiciliados em diferentes Estados-Membros — Relação de conexão — Aplicação aos codemandados das disposições de diferentes direitos nacionais — Falta de incidência*

(Regulamento n.º 44/2001 do Conselho, artigo 6.º, n.º 1)

4. *Desenhos ou modelos comunitários — Ação de contrafação — Sanções — Âmbito territorial — Critérios — Competência territorial do tribunal de desenhos ou modelos comunitários — Alcance territorial do direito do titular de um desenho ou modelo comunitário*

(Regulamento n.º 6/2002 do Conselho, artigo 89.º)

5. *Desenhos ou modelos comunitários — Ação de contrafação — Sanções — Competência internacional de jurisdição baseada, relativamente a um demandado, no artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento n.º 44/2001 — Possibilidade de adotar, relativamente ao referido demandado, medidas previstas pelo Regulamento n.º 6/2002 — Requisitos*

(Regulamentos do Conselho n.º 44/2001, artigo 6.º, n.º 1, e n.º 6/2002, artigos 79.º, n.ºs 1 e 3, 82.º, n.º 1, 88.º, n.º 2, e 89.º, n.º 1)

6. *Desenhos ou modelos comunitários — Limitação dos direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário — Atos de reprodução para efeitos de referência — Conceito de “referência” — Utilização de imagens de produtos correspondentes a desenhos ou modelos comunitários aquando de uma comercialização lícita de produtos destinados a serem utilizados como acessórios de produtos específicos do titular dos direitos conferidos por esses desenhos ou modelos — Inclusão*

[Regulamento n.º 6/2002 do Conselho, artigo 20.º, n.º 1, alínea c)]

7. *Cooperação judiciária em matéria civil — Lei aplicável às obrigações extracontratuais — Regulamento n.º 864/2007 — Obrigações resultantes de uma violação de um direito de propriedade intelectual comunitário com carácter unitário — Conceito de «país em que a violação tenha sido cometida» — Venda dos produtos em violação dos direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário num sítio Internet — País do lugar onde se desencadeou o processo de colocação em linha da oferta*

(Regulamento n.º 864/2007 do Parlamento e do Conselho, artigo 8.º, n.º 2)

8. *Cooperação judiciária em matéria civil — Lei aplicável às obrigações extracontratuais — Regulamento n.º 864/2007 — Obrigações resultantes de uma violação de um direito de propriedade intelectual comunitário com carácter unitário — Conceito de «país em que a violação tenha sido cometida» — País do local onde ocorreu o facto que deu origem ao dano — Atos de contrafação cometidos em diferentes Estados-Membros — Critérios de identificação do facto que deu origem ao dano*

(Regulamento n.º 864/2007 do Parlamento e do Conselho, artigo 8.º, n.º 2)

1. Nos termos do artigo 79.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002, salvo disposição em contrário deste regulamento, as disposições do Regulamento n.º 44/2001 são aplicáveis aos processos relativos a desenhos ou modelos comunitários. A este respeito, o n.º 3 deste artigo 79.º enumera as disposições do Regulamento n.º 44/2001 que não são aplicáveis aos processos relativos às ações e aos pedidos referidos no artigo 81.º do Regulamento n.º 6/2002. O artigo 6.º, ponto 1, do Regulamento n.º 44/2001 não figura entre as disposições enumeradas no referido artigo 79.º, n.º 3. Um tribunal de desenhos ou modelos comunitários, como o órgão jurisdicional de reenvio nos processos principais, pode desta forma, ao abrigo desta disposição e sob reserva de estarem preenchidos os requisitos nele previstos, ser competente para julgar uma ação intentada contra um demandado não domiciliado no Estado-Membro em que este tribunal se situa.

(cf. n.ºs 43, 44)

2. V. texto da decisão.

(cf. n.º 45)

3. V. texto da decisão.

(cf. n.º 49)

4. V. texto da decisão.

(cf. n.ºs 53, 54)

5. O Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, lido em conjugação 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, em circunstâncias como as dos processos principais, nas quais a competência internacional de um tribunal de desenhos ou modelos comunitários chamado a julgar uma ação de contrafação assenta, relativamente a um primeiro demandado, no artigo 82.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002 e, relativamente a um segundo demandado estabelecido noutra Estado-Membro, nesse artigo 6.º, ponto 1, lido em conjugação com o artigo 79.º, n.º 1, do Regulamento n.º 6/2002, atendendo a que este segundo demandado fabrica e fornece ao primeiro os produtos que este último comercializa, este tribunal pode, a pedido da parte demandante, proferir decisões relativamente ao segundo demandado respeitantes às medidas previstas no artigo 89.º, n.º 1, e no artigo 88.º, n.º 2, do Regulamento n.º 6/2002, que abrangem igualmente comportamentos deste segundo demandado distintos dos que estão associados à cadeia de distribuição acima mencionada e que têm um âmbito que se estende a todo o território da União Europeia.

(cf. n.º 67, disp. 1)

6. O artigo 20.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que um terceiro que, sem o consentimento do titular dos direitos conferidos por um desenho ou modelo comunitário, utilize, incluindo através do seu sítio Internet, as imagens de produtos correspondentes a esses desenhos ou modelos, aquando de uma comercialização lícita de produtos destinados a serem utilizados como acessórios de produtos específicos do titular dos direitos conferidos por esses desenhos ou modelos, para explicar ou demonstrar a utilização conjunta dos produtos assim colocados à venda e dos produtos específicos do titular dos referidos direitos, efetua um ato de reprodução para efeitos de «referência», na aceção do referido artigo 20.º, n.º 1, alínea c), sendo tal ato assim autorizado ao abrigo desta disposição desde que estejam preenchidos os requisitos cumulativos nesta previstos, o que incumbe ao órgão jurisdicional nacional verificar.

(cf. n.º 86, disp. 2)

7. V. texto da decisão.

(cf. n.ºs 107, 108)

8. 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 («Roma II»), deve ser interpretado no sentido de que o conceito de «país em que a violação tenha sido cometida», na aceção desta disposição, visa o país do lugar onde ocorreu o facto que deu origem ao dano. Em circunstâncias nas quais a um mesmo demandado são imputados diversos atos de contrafação cometidos em diferentes Estados-Membros, para identificar o facto que deu origem ao dano, não há que atender a cada ato de contrafação individual que é imputado ao demandado, mas apreciar, de

modo global, o comportamento do referido demandado, para determinar o lugar onde o ato de contrafação inicial, que está na origem do comportamento que lhe é imputado, foi cometido ou pode vir a ser cometido por este.

(cf. n.º 111, disp. 3)