



Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
DOMNUL MACIEJ SZPUNAR
prezentate la 28 octombrie 2021¹

Cauza C-421/20

**Acacia Srl
împotriva
Bayerische Motoren Werke AG**

[cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania)]

„Trimitere preliminară – Desene și modele industriale comunitare – Competență internațională – Drept material aplicabil – Drepturi derivate rezultate din contrafacerea unui desen comunitar – *Lex fori* – Locul în care s-a produs actul de contrafacere inițial”

I. Introducere

1. Nucleul dur al dreptului internațional privat al Uniunii este alcătuit din norme de competență și din norme de conflict care figurează în Regulamentul (UE) nr. 1215/2012² și, respectiv, în cele două regulamente similare privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale și necontractuale, și anume Regulamentele (CE) nr. 593/2008³ și nr. 864/2007⁴.
2. Aceste regulamente au domenii de aplicare deosebit de largi. În acest context, aplicarea normelor de competență prevăzute de Regulamentul nr. 1215/2012 impune existența unui element de extraneitate care se exprimă prin caracterul internațional al raportului juridic în cauză care decurge din implicarea mai multor state⁵. În mod similar, normele de conflict din Regulamentele Roma I și Roma II se aplică în situațiile care implică un conflict de legi⁶.

¹ Limba originală: franceza.

² Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012, L 351, p. 1).

³ Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JO 2008, L 177, p. 6, denumit în continuare „Regulamentul Roma I”).

⁴ Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) (JO 2007, L 199, p. 40, denumit în continuare „Regulamentul Roma II”).

⁵ A se vedea Hotărârea din 1 martie 2005, Owusu (C-281/02, EU:C:2005:120, punctele 25 și 26), și Hotărârea din 25 februarie 2021, Markt24 (C-804/19, EU:C:2021:134, punctul 32 și jurisprudența citată).

⁶ A se vedea printre altele articolul 1 alineatul (1) prima teză din Regulamentul Roma II.

3. Pe de altă parte, fără a aduce atingere acestor cerințe referitoare la existența unui element de extraneitate, Regulamentele nr. 1215/2012 și Roma II prevăd excepții în favoarea unor dispoziții speciale de drept al Uniunii⁷, acordând prioritate îndeosebi celor din Regulamentul (CE) nr. 6/2002⁸.

4. Prezenta trimitere preliminară oferă Curții ocazia de a clarifica relația dintre aceste trei regulamente în ceea ce privește situațiile prevăzute la articolul 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, și anume cele în care o acțiune în contrafacere este adusă în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia a fost săvârșită fapta de contrafacere sau a fost semnalat pericolul de contrafacere.

II. Cadrul juridic

A. Regulamentul nr. 6/2002

5. Articolul 82 din Regulamentul nr. 6/2002, intitulat „Competență internațională”, prevede la alineatul (5):

„Procedurile ce rezultă din acțiunile și cererile prevăzute la articolul 81 literele (a) și (d) pot fi aduse, de asemenea, în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia a fost săvârșită fapta de contrafacere sau a fost semnalat pericolul de contrafacere.”

6. Potrivit articolului 88 din acest regulament, intitulat „Legislație aplicabilă”:

„(1) Instanțele competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare aplică dispozițiile prezentului regulament.

(2) Pentru toate aspectele care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, instanța competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare aplică dreptul său intern, inclusiv dreptul internațional privat.

(3) Cu excepția cazurilor în care prezentul regulament prevede altfel, instanța competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare aplică normele de procedură aplicabile aceluiași tip de proceduri referitoare la o înregistrare a unui desen sau model în statul membru pe teritoriul căruia este situată instanța respectivă.”

B. Regulamentul Roma II

7. Articolul 1 din Regulamentul Roma II, intitulat „Domeniul de aplicare”, prevede la alineatul (1):

„Prezentul regulament se aplică obligațiilor necontractuale în materie civilă și comercială, în situații care implică un conflict de legi. [...]”

⁷ Articolul 67 din Regulamentul nr. 1215/2012 prevede în esență că acesta nu aduce atingere aplicării dispozițiilor în materii speciale, dispoziții cuprinse în actele Uniunii. Articolul 27 din Regulamentul Roma II prevede că acest regulament nu aduce atingere aplicării dispozițiilor dreptului Uniunii care reglementează, în domenii specifice, conflictul de legi privind obligațiile necontractuale.

⁸ Regulamentul Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO 2002, L 3, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 70).

8. Articolul 8 din acest regulament, intitulat „Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală”, prevede:

„(1) Legea aplicabilă obligațiilor necontractuale care decurg din încălcarea unui drept de proprietate intelectuală este legea țării pentru care se solicită protecție.

(2) În cazul obligațiilor necontractuale care decurg din încălcarea unui drept de proprietate intelectuală unitar la nivel comunitar, legea aplicabilă este legea țării în care s-a produs încălcarea, în orice materie care nu este reglementată de instrumentul comunitar relevant.

[...]”

III. Situația de fapt din litigiul principal

9. Acacia Srl este o societate de drept italian care produce, în Italia, jante pentru autovehicule și le distribuie pe întregul teritoriu al Uniunii.

10. Societatea Bayerische Motoren Werke AG (denumită în continuare „BMW”), apreciind că distribuirea de către Acacia a anumitor jante în Germania constituie o contrafacere a unui desen sau model industrial comunitar înregistrat al cărui titular este, a introdus în Germania o acțiune în contrafacere în fața unei instanțe competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare.

11. Această instanță s-a declarat competentă în temeiul articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002.

12. Pe de altă parte, instanța menționată a statuat că Acacia a săvârșit actul de contrafacere invocat de BMW și a dispus încetarea contrafacerii astfel constatate. Referindu-se la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II, aceeași instanță a aplicat dreptul german cererilor accesorii ale BMW privind acordarea de despăgubiri, furnizarea de informații, furnizarea de documente, restituirea produselor în vederea distrugerii lor și furnizarea de documente contabile. Aceste cereri au fost admise în cea mai mare parte.

13. Acacia a declarat apel la instanța de trimitere. Ea a arătat, printre altele, că legea aplicabilă cererilor accesorii ale BMW este dreptul italian.

14. Instanța de trimitere confirmă că competența instanțelor germane decurge în speță din articolul 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002 și că Acacia a săvârșit actul de contrafacere invocat de BMW.

15. Ea are însă îndoieli cu privire la dreptul național aplicabil cererilor accesorii ale BMW și observă că soluționarea litigiului va depinde, într-o anumită măsură, de acest aspect. Acacia a prezentat un raport de expertiză privind dreptul italian potrivit căruia normele de drept german referitoare la furnizarea de documente și furnizarea de documente contabile ar fi diferite de cele de drept italian. În cazul în care dreptul italian ar fi cel aplicabil cererilor accesorii, ar trebui, așadar, ca hotărârea pronunțată în primă instanță să fie modificată.

16. Instanța de trimitere consideră că din articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II, astfel cum a fost interpretat de Curte în Hotărârea Nintendo⁹, reiese că dreptul italian se aplică în speță. În această privință, instanța de trimitere observă că, în măsura în care produsele în litigiu livrate în Germania sunt originare din Italia, faptul cauzator de prejudicii se află, așadar, în Italia. Potrivit acestei instanțe, criteriul locului în care s-a produs faptul cauzator de prejudicii stabilit în Hotărârea Nintendo trebuie aplicat nu numai în situația în care actele de contrafacere reproșate pârâtului au fost săvârșite în mai multe state membre, cum era situația în cauza în care s-a pronunțat această hotărâre, ci și în situația în care aceste acte au fost săvârșite într-un singur stat membru, precum în speță.

17. O asemenea soluție ar garanta că legea aplicabilă faptei ilicite este aceeași în aceste două situații. Hotărârea AMS Neve și alții¹⁰, invocată de BMW în susținerea poziției sale, potrivit căreia dreptul german se aplică cererilor accesorii, nu ar schimba cu nimic necesitatea de a garanta că aceeași lege materială se aplică acestor două situații.

IV. Procedura în fața Curții și întrebările preliminare

18. În aceste condiții, Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania), prin decizia din 31 august 2020, primită de Curte la 8 septembrie 2020, a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

- „1) În cazul contrafacerii unor desene sau modele industriale comunitare, instanța națională sesizată cu privire la o contrafacere în temeiul competenței internaționale a instanței de la locul săvârșirii faptei, în conformitate cu articolul 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, poate aplica cererilor ulterioare, vizând teritoriul statului său membru, dreptul național al statului membru în care este situată instanța competentă în domeniul contrafacerii (*lex fori*)?
- 2) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, în vederea stabilirii legii aplicabile cererilor accesorii în temeiul articolului 8 alineatul (2) din [Regulamentul Roma II], „locul în care s-a produs [...] actul de contrafacere inițial”, în sensul [Hotărârii Nintendo], poate fi de asemenea situat în statul membru în care se află consumatorii vizați de o publicitate pe internet și în care sunt introduse pe piață obiectele care aduc atingere desenului sau modelului industrial în sensul articolului 19 din Regulamentul nr. 6/2002, în măsura în care numai oferirea spre vânzare și introducerea pe piață sunt contestate în acest stat membru, chiar și atunci când ofertele pe internet, care sunt la originea ofertei de vânzare și a introducerii pe piață, au fost făcute într-un alt stat membru?”

19. BMW și Comisia Europeană au depus observații scrise. Aceleași părți interesate au fost reprezentate în ședința care s-a desfășurat la 8 iulie 2021.

⁹ Hotărârea din 27 septembrie 2017 (C-24/16 și C-25/16, denumită în continuare „Hotărârea Nintendo”, EU:C:2017:724).

¹⁰ Hotărârea din 5 septembrie 2019 (C-172/18, denumită în continuare „Hotărârea AMS Neve și alții” EU:C:2019:674).

V. Analiză

A. Cu privire la prima întrebare preliminară

20. Prin intermediul primei întrebări preliminare, instanța de trimitere urmărește în esență să stabilească dacă articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul Roma II, precum și articolul 88 alineatul (2) și articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretate în sensul că situația în care o instanță dintr-un stat membru este sesizată în temeiul articolului 82 alineatul (5) din acest al doilea regulament nu implică un conflict de legi, în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul Roma II, și că trebuie aplicată cererilor accesorii care vizează teritoriul acestui stat membru nu legea desemnată ca fiind aplicabilă de normele de conflict din acest regulament, ci *lex fori*.

21. Înainte de a examina această întrebare, ni se pare oportun să amintim contextul în care se înscrie competența jurisdicțională a unei instanțe sesizate în temeiul articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002 (titlul 1). În continuare, pentru a răspunde în mod util la această întrebare, într-o primă etapă, vom demonstra că trebuie înlăturată ipoteza potrivit căreia cererile ulterioare în discuție în litigiul principal ar putea intra sub incidența principiului *lex fori processualis* și ar fi în mod necesar guvernate de legea statului membru în care se află instanța sesizată cu o acțiune în contrafacere (titlul 2), apoi, într-o a doua etapă, vom examina dacă situația în care o instanță dintr-un stat membru este sesizată în temeiul acestei dispoziții impune aplicarea normelor de conflict (titlul 3).

1. Articolul 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002

22. Având în vedere competența jurisdicțională a instanțelor din statele membre de a judeca acțiunile în contrafacere, Regulamentul nr. 6/2002 prevede, la articolul 82 alineatele (1)-(3), o serie de factori de legătură, primul fiind domiciliul pârâtului în Uniune, iar al doilea, sediul pârâtului din Uniune. Apoi, în cazul în care pârâtul nu are nici domiciliul, nici sediul pe teritoriul Uniunii, acest regulament prevede competența *forum actoris*: al treilea și al patrulea factor de legătură sunt domiciliul și, respectiv, sediul unui reclamant pe teritoriul Uniunii. În sfârșit, cu titlu de *ultima ratio*, acțiunile în contrafacere trebuie aduse în fața instanțelor de la sediul Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

23. În plus, în temeiul articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, acțiunile în contrafacere pot fi aduse, de asemenea, în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia a fost săvârșită fapta de contrafacere sau a fost semnalat pericolul de contrafacere. Astfel cum reiese din articolul 83 din Regulamentul nr. 6/2002, spre deosebire de instanțele sesizate în temeiul articolului 82 alineatele (1)-(3) din acesta, instanța sesizată în temeiul articolului 82 alineatul (5) din regulamentul menționat are competența de a hotărî numai în privința faptelor comise sau asupra pericolelor de contrafacere existente pe teritoriul statului membru în care este situată instanța sesizată.

24. O asemenea serie de factori de legătură, suplimentată de cel referitor la statul membru pe teritoriul căruia a fost săvârșită fapta de contrafacere sau a fost semnalat pericolul de contrafacere, figurează și în Regulamentul (UE) 2017/1001¹¹. Jurisprudența Curții dezvoltată în

¹¹ Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1). A se vedea Concluziile noastre prezentate în cauza AMS Neve și alții (C-172/18, EU:C:2019:276, punctele 29-32).

cadrul acestui regulament, în special cea rezultată din Hotărârea AMS Neve și alții, poate fi, așadar, transpusă Regulamentului nr. 6/2002. Totuși, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 64 din această hotărâre, soluțiile reținute în ceea ce privește normele de competență nu sunt în mod necesar aplicabile normelor de conflict, care se află în centrul prezentei trimiteri preliminare. Prin urmare, Hotărârea AMS Neve și alții nu poate fi interpretată în sensul că aduce o restricție sau marchează un reviriment în raport cu Hotărârea Nintendo.

2. *Principiul lex fori processualis*

25. Pentru a desemna legea aplicabilă altor sancțiuni decât cele prevăzute la articolul 89 alineatul (1) literele (a)-(c) din Regulamentul nr. 6/2002, articolul 89 alineatul (1) litera (d) din acest regulament face trimitere la legea statului membru în care au fost săvârșite actele de contrafacere sau care prezintă riscul de contrafacere, precizând în același timp că această trimitere privește și normele de drept internațional privat din legea respectivă. În această ordine de idei, articolul 88 alineatul (2) din regulamentul menționat face trimitere, la rândul său, în ceea ce privește toate aspectele care nu intră în domeniul de aplicare al aceluiași regulament, la dreptul statului membru al instanței competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare sesizate, printre altele, cu o acțiune în contrafacere.

26. În contextul actual al dreptului Uniunii, aceste trimiteri trebuie înțelese, în măsura în care privesc dreptul internațional privat, ca referindu-se la dispozițiile Regulamentului Roma II¹². În statele membre care aplică normele de conflict din acest regulament, trimiterile făcute de articolul 89 litera (d) și de articolul 88 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 conduc, așadar, la desemnarea ca aplicabilă a aceleiași legi naționale.

27. În schimb, având în vedere principiul *lex fori processualis*, diversele aspecte ale procedurii care nu fac obiectul unor dispoziții uniforme de drept al Uniunii trebuie reglementate de legea națională a statului membru al instanței sesizate cu o acțiune¹³. În cadrul Regulamentului nr. 6/2002, acest principiu pare să fie recunoscut la articolul 88 alineatul (3) din regulamentul menționat¹⁴. Principiul *lex fori processualis* evocă, în plus, articolul 89 alineatul (2) din regulamentul respectiv, potrivit căruia instanța competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare ia măsurile adecvate pentru garantarea respectării ordonanțelor menționate la articolul 89 alineatul (1) din același regulament, în conformitate cu dreptul intern.

28. Hotărârea H. Gautzsch Großhandel¹⁵ oferă repere utile care permit înlăturarea ipotezei potrivit căreia cererile accesorii în discuție în litigiul principal intră sub incidența principiului *lex fori processualis*.

¹² A se vedea Hotărârea Nintendo, punctul 93.

¹³ A se vedea în acest sens Fawcett, J. J., Torremans, P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 743, punctul 13.158.

¹⁴ A se vedea în acest sens De Miguel Asensio, P., *Conflict of Laws and the Internet*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2020, paragraful 5.123. Din motive de exhaustivitate, dorim să arătăm că, potrivit uneia dintre interpretările doctrinare, articolul 88 alineatul (3) din Regulamentul nr. 6/2002 – care desemnează *lex fori* ca fiind legea aplicabilă aspectelor vizate de această dispoziție – constituie o *lex specialis* în raport cu articolul 88 alineatul (2) din acest regulament, în măsura în care acoperă și aspectele de procedură. A se vedea Späth, A., „Article 88”, în *Community Design Regulation (EC) No 6/2002 – A Commentary*, sub conducerea lui Hasselblatt, G. N., C. H. Beck, München, 2015, p. 512. Cu toate acestea, în cadrul litigiului principal, nu este necesar să se intre în dezbateră doctrinară privind domeniul de aplicare al articolului 88 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002. În speță, este important să se stabilească dacă cererile accesorii în discuție în litigiul principal sunt acoperite de principiul *lex fori processualis*, care își găsește expresia în articolul 88 alineatul (3) din acest regulament.

¹⁵ Hotărârea din 13 februarie 2014 (C-479/12, EU:C:2014:75).

29. În ceea ce privește, în primul rând, o cerere de distrugere a produselor contrafăcute, din Hotărârea H. Gautzsch Großhandel¹⁶ reiese că aceasta face parte din „alte sancțiuni”, în sensul articolului 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002.

30. Pe de altă parte, în privința cererilor care au ca obiect acordarea de daune interese ca urmare a activităților autorului actelor de contrafacere sau obținerea, în scopul stabilirii prejudiciului, de informații legate de aceste activități, cererile respective nu privesc, potrivit Hotărârii H. Gautzsch Großhandel¹⁷, o sancțiune în sensul articolului 89 din Regulamentul nr. 6/2002. Ele sunt însă reglementate, conform articolului 88 alineatul (2) din acest regulament, de dreptul intern al instanței competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare sesizate.

31. În sfârșit, în prelungirea logicii Hotărârii H. Gautzsch Großhandel¹⁸, situația ar trebui să fie aceeași, în opinia noastră, în ceea ce privește cererile având ca obiect furnizarea de documente și de documente contabile. Caracteristicile acestor cereri nu par foarte îndepărtate de cele ale unei cereri prin care se solicită informații cu privire la activitățile autorului contrafacerii. Astfel, Curtea a confirmat, în Hotărârea Nintendo¹⁹, că cererile accesorii prin care se urmărește furnizarea de documente și de conturi sunt menționate fie la articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002, fie la articolul 88 alineatul (2) din acesta, fiecare dintre dispoziții făcând trimitere la dreptul național aplicabil.

32. În consecință, cererile accesorii în discuție în litigiul principal nu intră sub incidența principiului *lex fori processualis*. Prin urmare, trebuie să se stabilească acum dacă situația în care instanța unui stat membru este sesizată cu asemenea cereri, în temeiul articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, impune aplicarea normelor de conflict.

3. Aplicarea normelor de conflict

33. Pentru a putea ajunge la concluzia că, atunci când o instanță a statului membru este sesizată în temeiul articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, se aplică în mod necesar *lex fori* cererilor accesorii unei acțiuni în contrafacere, ar trebui să se considere că, în fața acestei instanțe, nu este vorba despre un conflict de legi în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul Roma II.

34. Astfel, după cum am menționat deja la punctul 3 din prezentele concluzii, normele de conflict din Regulamentul Roma II cedează locul în special celor din Regulamentul nr. 6/2002. Or, Regulamentul nr. 6/2002 nu enunță nicio normă de conflict care să desemneze *lex fori* ca lege aplicabilă pentru situațiile prevăzute la articolul 82 alineatul (5) din acest regulament. În special, contrar celor sugerate de BMW, articolul 83 alineatul (2) din regulamentul menționat nu conține o asemenea normă. După cum reiese din titlul său, această dispoziție stabilește întinderea competenței instanțelor de la locul în care s-a produs fapta de contrafacere.

35. În lipsa unei asemenea norme de conflict, în special atunci când o instanță a unui stat membru este sesizată în temeiul articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, cererile accesorii în discuție în litigiul principal trebuie *a priori* să fie reglementate de legea desemnată ca aplicabilă în temeiul Regulamentului Roma II. În aceste condiții, Regulamentul Roma II se aplică doar în

¹⁶ A se vedea Hotărârea din 13 februarie 2014 (C-479/12, EU:C:2014:75, punctul 52).

¹⁷ Hotărârea din 13 februarie 2014 (C-479/12, EU:C:2014:75, punctul 53).

¹⁸ Hotărârea din 13 februarie 2014 (C-479/12, EU:C:2014:75).

¹⁹ Punctul 47 din această hotărâre.

situațiile care implică un conflict de legi. Prin urmare, pentru a putea răspunde la prima întrebare și pentru a considera că normele de conflict din acest regulament se aplică cererilor respective, trebuie să se verifice dacă situația din litigiul principal implică un conflict de legi²⁰.

a) Cu privire la situația care implică un conflict de legi

36. Dreptul Uniunii nu precizează sensul termenilor „situație care implică un conflict de legi”, utilizați pentru a desemna domeniul de aplicare al Regulamentului Roma II, precum și al Regulamentului Roma I și al predecesorului acestuia, și anume Convenția privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980²¹. Faptul că acești termeni sunt utilizați frecvent în dreptul internațional privat al Uniunii pentru a delimita domeniul de aplicare al instrumentelor sale rezultă dintr-o alegere bine măsurată a legiuitorului.

37. Existența unei situații care implică un conflict de legi constituie o condiție de aplicabilitate a normelor de conflict consacrată în dreptul internațional privat²², în pofida faptului că sensul precis al acestei cerințe nu este înțeles în mod uniform²³. Potrivit interpretării celei mai puțin controversate în ceea ce privește normele naționale de conflict și lăsând deoparte nuanțele care fac obiectul dezbaterilor doctrinare, cerința menționată este considerată îndeplinită atunci când situația în cauză prezintă un caracter transfrontalier, ca urmare a implicării mai multor state, și, prin urmare, poate fi, cel puțin potențial, supusă legii naționale a mai multora dintre statele respective.

38. Având în vedere această interpretare, în lipsa normelor de conflict din Regulamentul Roma II, o instanță a unui stat membru căreia i-ar reveni sarcina de a aplica normele de conflict naționale sau convenționale în vigoare în acest stat membru, într-un caz precum cel din speță, ar trebui cel puțin să aibă în vedere posibilitatea aplicării altor legi decât a sa. Astfel, părțile din litigiul principal au domiciliul în state membre diferite. În plus, actul de contrafacere inițial s-a produs într-un stat membru, și anume în Italia, iar consecințele sale intervin într-un alt stat membru, și anume Germania.

39. În aceste împrejurări, pentru a interpreta termenii „situație care implică un conflict de legi” în sensul Regulamentului Roma II, este util să se facă referire la temeiurile juridice ale acestuia. Astfel, în temeiul articolului 61 litera (c) CE, care constituie unul dintre temeiurile juridice ale regulamentului menționat, și al articolului 65 CE [devenite articolul 67 alineatul (3) și, respectiv, articolul 81 TFUE], Uniunea adoptă măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie civilă cu implicații transfrontaliere, în măsura în care este necesar pentru buna funcționare a pieței interne. Unificarea în sine a normelor de conflict, realizată de Regulamentul Roma II, are, cu siguranță, drept obiectiv eliminarea obstacolelor din calea bunei funcționări a pieței interne care pot rezulta ca urmare a disparităților dintre legislațiile naționale existente în materie²⁴.

²⁰ Desigur, articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul Roma II prevede de asemenea că acest regulament se aplică obligațiilor necontractuale în materie civilă și comercială. Cu toate acestea, nimic nu sugerează că, în speță, nu este vorba despre astfel de obligații.

²¹ JO 1980, L 266, p. 1, Ediție specială, JO 2007, L 347, p. 3.

²² A se vedea în special van Calster, G., *European Private International Law*, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, p. 240.

²³ Cu privire la diversele interpretări ale acestor termeni date de doctrină, a se vedea Concluziile noastre prezentate în cauza *Vinyls Italia* (C-54/16, EU:C:2017:164, punctele 97-107). A se vedea de asemenea Wilke, F. M., *Dimensions of Coherence in EU Conflict-of-Law Rules*, în *Journal of Private International Law*, vol. 16, nr. 1, 2020, p. 179 și 180.

²⁴ A se vedea prin analogie Hotărârea din 17 octombrie 2018, UD (C-393/18 PPU, EU:C:2018:835, punctele 38-41).

40. Pentru a se elimina asemenea obstacole, trebuie să se dea un sens corespunzător termenilor „situație care implică un conflict de legi”, care figurează la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul Roma II, pentru a se asigura că nu normele de conflict naționale sau convenționale, ci normele de conflict din acest regulament sunt cele care se aplică în orice situație în care instanța unui stat membru trebuie să aibă cel puțin în vedere, ca urmare a faptului că sunt implicate mai multe state membre sau terțe, posibilitatea aplicării altor legi decât propria lege. În consecință, după cum arată doctrina, Regulamentul Roma II trebuie aplicat în situațiile în care, așa cum este cazul în speță, părțile au domiciliul în state membre diferite²⁵, și aceasta chiar fără a fi nevoie să se menționeze alte elemente ale situației din litigiul principal care să demonstreze caracterul său transfrontalier²⁶.

41. O asemenea interpretare adecvată a termenilor „situație care implică un conflict de legi” este confirmată de interpretarea sistematică a Regulamentului Roma II. Într-adevăr, articolul 14 alineatul (2) din acest regulament prevede situațiile în care „toate elementele relevante pentru situația respectivă, în momentul în care are loc faptul cauzator de prejudicii, se află în altă țară decât aceea a cărei lege a fost aleasă”. Prin urmare, aceste situații intră în domeniul de aplicare al regulamentului menționat, deși sunt caracterizate numai prin prezența unui singur element care implică un alt stat, și anume alegerea legii acestuia. *A fortiori*, regulamentul menționat ar trebui aplicat, așadar, în situația în discuție în litigiul principal în care, după cum am arătat la punctul 40 din prezentele concluzii, sunt numeroase astfel de elemente.

42. În sfârșit, a considera că situația prevăzută la articolul 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002 nu implică un conflict de legi în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul Roma II, pentru motivul că întinderea competenței instanței este limitată teritorial, nu ar fi lipsit de consecințe pentru sistemul de drept internațional privat al Uniunii în întregime, în afara domeniului desenelor sau modelelor industriale comunitare, în alte situații decât cea din litigiul principal. Aceasta ar conduce, în esență, la neaplicarea normelor de conflict, deși ele sunt concepute pentru a desemna legea aplicabilă și în aceste situații, ca urmare a caracterului lor transfrontalier.

43. Astfel, pe de o parte, acest lucru ar putea permite justițiabililor să eludeze normele de conflict de drept internațional privat al Uniunii și să evite aplicarea legii desemnate ca aplicabilă prin aceste norme. Ar fi suficient să se fragmenteze în mod artificial o situație în litigiu pentru a-i conferi o întindere limitată din punct de vedere teritorial sau să se vizeze cererile în litigiu pe teritoriul unui singur stat membru. În această ordine de idei, dacă, în temeiul normelor procedurale ale *lex fori*, o instanță dintr-un stat membru ar putea să vizeze procedura privind faptele localizate în acest stat membru, ea ar fi autorizată să nu aplice normele de conflict de drept internațional privat al Uniunii.

²⁵ A se vedea Hörnle, J., *Internet Jurisdiction Law and Practice*, Oxford University Press, Oxford, 2021, p. 269 și 270.

²⁶ A se vedea van Calster, G., *European Private International Law*, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, p. 240, care explică acești termeni în sensul că trebuie să existe un tip de legătură factuală străină cauzei pentru a fi necesar ca forumul să aibă în vedere posibilitatea aplicării altor legi decât a sa. În această ordine de idei, a se vedea comentariul privind cererea de decizie preliminară în prezenta cauză formulat de Kur, A., „Easy Is Not Always Good – The Fragmented System for Adjudication of Unitary Trade Marks and Designs”, în *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 52, 2021, p. 590. Potrivit acestui comentariu, a considera că interpretarea potrivit căreia articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II nu se aplică în litigiul principal ar fi posibil numai dacă acest litigiu nu ar avea un impact transfrontalier. Or, potrivit acestei autoare, un asemenea impact există în mod clar în speță: nu numai că pârâtul este o societate cu sediul în Italia, dar încălcarea privește un drept unitar care se extinde la întreaga Uniune.

44. Pe de altă parte, nici normele de conflict de drept internațional privat al Uniunii nu ar fi aplicabile obligațiilor necontractuale în situațiile în care, în temeiul Regulamentului nr. 1215/2012 – care se aplică la rândul său numai litigiilor care prezintă un element de extraneitate²⁷ –, o instanță a unui stat membru ar fi competentă, potrivit jurisprudenței Curții, să se pronunțe numai cu privire la prejudiciul cauzat pe teritoriul acestui stat membru²⁸.

45. În aceste condiții, articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul Roma II, precum și articolul 88 alineatul (2) și articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretate în sensul că, atunci când o instanță dintr-un stat membru este sesizată, în temeiul articolului 82 alineatul (5) din acest din urmă regulament, cu o acțiune în contrafacere formulată de un titular stabilit în acest stat membru împotriva unui autor al contrafacerii stabilit în alt stat membru, care vizează oferirea spre vânzare și introducerea pe piață din acest prim stat membru a produselor în cauză, este vorba despre o situație care implică un conflict de legi în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul Roma II și, în consecință, articolul 8 alineatul (2) din acest regulament desemnează legea aplicabilă cererilor accesorii care vizează teritoriul statului membru respectiv.

46. Argumentele invocate de BMW, care privesc mai ales efectul util al articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, nu pot contesta temeinicia acestei interpretări.

b) Cu privire la efectul util al articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002

47. BMW susține că aplicarea unei alte legi decât *lex fori* în situațiile prevăzute la articolul 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002 ar reduce efectul util al forului alternativ instituit de dispoziția menționată.

48. Considerăm că această interpretare ar compromite efectul util al normelor de conflict din Regulamentul Roma II²⁹ și, în plus, avem îndoieli că aceasta ar permite asigurarea efectului util al articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002.

49. Astfel, în primul rând, prevăzând un for alternativ la articolul 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, legiuitorul Uniunii permite titularului unui desen sau model industrial comunitar să formuleze, dacă dorește, acțiuni specifice, fiecare dintre acestea privind fapte de contrafacere comise pe teritoriul unui singur stat membru³⁰.

50. Curtea a considerat, în Hotărârea AMS Neve și alții, că efectul util al unei dispoziții analoge în materia mărcii Uniunii constă într-o disponibilitate a forului alternativ în raport cu forul disponibil în caz contrar, și anume cel al domiciliului pârâtului. Pentru a asigura efectul util al acestei dispoziții, Curtea a interpretat-o astfel încât să nu conducă la același rezultat ca o dispoziție privind forul de la domiciliul pârâtului³¹. Abordarea astfel reținută de Curte este concordantă cu jurisprudența sa în materia dreptului internațional privat al Uniunii. Într-adevăr, într-o hotărâre de principiu referitoare la Convenția din 27 septembrie 1968 privind competența

²⁷ A se vedea punctul 2 din prezentele concluzii.

²⁸ A se vedea în special ipotezele vizate de Curte în Hotărârea din 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, punctul 55), și Hotărârea din 21 decembrie 2016, Concurrence (C-618/15, EU:C:2016:976, punctul 31).

²⁹ A se vedea punctul 42 din prezentele concluzii.

³⁰ A se vedea prin analogie Hotărârea AMS Neve și alții, punctele 42 și 63.

³¹ Hotărârea AMS Neve și alții, punctele 49-52.

judiciară și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială³², Curtea a urmat aceeași logică la interpretarea unei dispoziții cu privire la forul alternativ în materie delictuală sau cvasidelictuală³³.

51. Totuși, disponibilitatea unui for alternativ în fața căruia un titular se poate prevala în mod efectiv de drepturile sale nu poate fi confundată cu posibilitatea de a selecta cu atenție legea aplicabilă cererilor accesorii unei acțiuni în contrafacere³⁴. Dacă, în situațiile prevăzute la articolul 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, ca în cazul dispozițiilor de drept internațional privat în materie de succesiuni³⁵, legiuitorul Uniunii ar fi dorit să asigure concordanța forului și a legii aplicabile sau, după cum a procedat în parte în materie de obligații de întreținere³⁶, o alegere indirectă a legii aplicabile în asemenea situații, ar fi făcut acest lucru în mod expres.

52. În al doilea rând, argumentul BMW potrivit căruia nu trebuie să se aplice altă lege a unui stat membru decât *lex fori* în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe competente în temeiul articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002 – și, mai precis, cea a statului membru de la locul în care s-a produs actul de contrafacere inițial – pentru motivul că aplicarea acestei legi este însoțită de un risc nu poate fi admis. BMW susține că aplicarea legii menționate, pe de o parte, ar permite autorului unei contrafaceri să desemneze ca fiind aplicabilă cererilor accesorii, în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II, o lege care oferă titularului unui model sau desen un nivel mai scăzut de protecție și, pe de altă parte, ar conduce, în general, la costuri sporite în materie de expertize și la o încetinire considerabilă a procedurii.

53. Trebuie amintit că astfel de „riscuri” sunt inerente sistemului Regulamentului nr. 6/2002 și se prezintă într-un mod mai clar în fața instanțelor competente în temeiul articolului 82 alineatele (1)-(3) din Regulamentul nr. 6/2002. În temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II, aceste instanțe aplică, în mod automat și fără nicio limitare teritorială în ceea ce privește întinderea competenței lor, legea statului membru de la locul în care s-a produs actul de contrafacere inițial. Pentru același motiv, nu pot fi primite argumentele prin care BMW susține că aplicarea *lex fori* asigură previzibilitatea și securitatea juridică optime, precum și echilibrul rezonabil între interesele părților.

54. În al treilea rând, afirmând că aplicarea, în fața unei instanțe sesizate în temeiul articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, a unei alte legi decât *lex fori* ar risca să compromită efectul util al forului alternativ, BMW pare să ignore faptul că regulamentul însuși conține dispoziții pe care legiuitorul Uniunii le-a considerat necesare pentru a garanta că un titular se va putea prevala în mod efectiv de drepturile sale în fața instanțelor care îi sunt disponibile. După cum enunță considerentul (22) al regulamentului menționat, măsurile destinate să garanteze exercitarea acestor drepturi țin de competența legiuitorului național și, în consecință, este necesar să se prevadă anumite sancțiuni de bază uniforme în toate statele membre. Astfel, articolul 89 alineatul (1) litera (a) din același regulament permite instanțelor din statele membre

³² JO 1972, L 299, p. 32, Ediție specială, 19/vol. 10, p. 3.

³³ A se vedea Hotărârea din 30 noiembrie 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166, punctul 20).

³⁴ A se vedea în acest sens Rosati, E., „Targeting Accepted As a Criterion to Establish International Jurisdiction in Online EU Trade Mark Infringement Cases”, în *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 14, nr. 12, 2019, p. 927, care pare să se concentreze pe disponibilitatea forului alternativ în fața căruia un titular se poate prevala de drepturile sale și o distinge de fondul litigiului cu care titularul respectiv poate sesiza forul în cauză. După ce a pus accentul pe disponibilitatea forului alternativ, această autoare arată: „Pentru ca un reclamant să poată invoca în mod efectiv alineatul (5) – și să aibă interes să inițieze o procedură într-un anumit stat membru – ar fi necesar de fapt ca acesta să demonstreze nu numai faptul că pârâțul a acționat pe acest teritoriu prin activarea procesului de afișare pertinent, ci și, totodată, că activitatea în cauză poate fi considerată ca fiind destinată consumatorilor de pe acest teritoriu specific”.

³⁵ A se vedea Concluziile noastre prezentate în cauza Oberle (C-20/17, EU:C:2018:89, punctul 104).

³⁶ A se vedea Concluziile noastre prezentate în cauza KP (C-83/17, EU:C:2018:46, punctele 77-79).

să interzică pârâtului „să-și continue actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere”. În plus, legiuitorul Uniunii a armonizat parțial, prin intermediul Directivei 2004/48/CE³⁷, măsurile, procedurile și mijloacele de reparație necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate industrială, precum cele conferite de Regulamentul nr. 6/2002.

55. În sfârșit, în al patrulea rând, nu poate fi admis nici argumentul BMW prin care aceasta susține că efectul util al articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002 poate fi compromis, mai ales atunci când un titular trebuie să se prevaleze rapid de drepturile sale, în special în cadrul unei proceduri de măsuri provizorii. Astfel, acest argument pare să ignore faptul că competența jurisdicțională a unei instanțe abilitate în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare dintr-un stat membru de a dispune măsuri provizorii și conservatorii este vizată în principal nu la articolul 82 din acest regulament, ci la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul menționat. În temeiul acestei din urmă dispoziții, instanța respectivă poate dispune măsurile provizorii și conservatorii prevăzute de legea acestui stat membru în ceea ce privește desenele sau modelele industriale naționale. Articolul 90 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002 completează astfel lista dispozițiilor din acest regulament care reflectă principiul *lex fori processualis*³⁸. Or, deși măsurile provizorii și conservatorii intră sub incidența acestui principiu, ele fac de asemenea obiectul armonizării realizate de articolul 9 din Directiva 2004/48.

56. Fără a aduce atingere observațiilor care precedă, referitoare în special la efectul util al articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, ne menținem poziția pe care am susținut-o la punctul 45 din prezentele concluzii.

B. Cu privire la a doua întrebare preliminară

57. Prin intermediul celei de a doua întrebări, care se adresează numai dacă se răspunde, după cum propunem, negativ la prima întrebare, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce privește stabilirea legii aplicabile în temeiul dispoziției menționate, noțiunea de „ț[ară] în care s-a produs încălcarea”, în sensul acesteia, vizează statul membru în care se află consumatorii cărora li se adresează o publicitate online și în care sunt introduse pe piață obiecte care încalcă drepturile conferite de desenul sau modelul industrial comunitar, în sensul articolului 19 din Regulamentul nr. 6/2002, atunci când acțiunea introdusă în acest stat membru vizează doar oferirea spre vânzare, precum și introducerea pe piață a produselor în cauză, și ofertele pe internet, care sunt la originea acestei oferte, au fost făcute într-un alt stat membru.

58. A doua întrebare privește aspectul dacă, în ceea ce privește stabilirea legii aplicabile cererilor accesorii în discuție în litigiul principal, trebuie să se aplice interpretarea noțiunii de „ț[ară] în care s-a produs încălcarea” care rezultă din Hotărârea Nintendo. Alternativa ar consta în a considera că, atunci când este vorba despre interpretarea acestei noțiuni, trebuie să ne inspirăm din cea reținută în materie de competență jurisdicțională în Hotărârea AMS Neve și alții în ceea ce privește noțiunea de „stat [...] membru pe teritoriul căruia a fost săvârșită fapta de contrafacere sau a fost semnalat pericolul de contrafacere”. A doua întrebare face referire la această alternativă.

³⁷ Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO 2004, L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56).

³⁸ A se vedea punctul 27 din prezentele concluzii.

59. Pozițiile părților sunt divergente cu privire la acest aspect. Astfel, asemenea instanței de trimitere, Comisia se pronunță în favoarea aplicării interpretării rezultate din Hotărârea Nintendo, ceea ce, potrivit acestei instituții, ar trebui să conducă la aplicarea legii italiene în cazul cererilor accesorii în discuție în litigiul principal. În opinia BMW, în cazul unui răspuns negativ la prima întrebare preliminară, ar trebui să se inspire din interpretarea rezultată din Hotărârea AMS Neve și alții și să se aplice acestor cereri legea germană.

60. Pentru a adopta o poziție cu privire la această problemă, trebuie să se examineze, pe de o parte, sensul referirii făcute, în Hotărârea Nintendo, la „condițiile în care aceluiași pârât îi sunt reproșate diferite acte de contrafacere săvârșite în diferite state membre” și, eventual³⁹, dacă interpretarea rezultată din această hotărâre se aplică și în alte împrejurări și, pe de altă parte, în ce măsură interpretarea articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II trebuie ghidată de intenția de a evita aplicarea legii unui stat terț.

1. Hotărârea Nintendo

61. Punctul de plecare al raționamentului Curții pe care se întemeiază interpretarea rezultată din Hotărârea Nintendo este observația, la punctul 99 din această hotărâre, potrivit căreia litigiile referitoare la încălcările drepturilor de proprietate intelectuală se caracterizează printr-o complexitate deosebită: nu este neobișnuit ca mai multe acte de contrafacere să fie reproșate aceluiași pârât, astfel încât mai multe locuri ar putea constitui, în calitate de loc în care s-a produs faptul cauzator de prejudicii, punctul de legătură relevant în scopul determinării legii aplicabile. Aceasta este situația în special atunci când, după cum reiese din cuprinsul punctului 103 din hotărârea menționată, este vorba despre condițiile în care aceluiași pârât îi sunt reproșate diferite acte de contrafacere săvârșite în diferite state membre. În astfel de condiții, pentru a nu trebui să aplice mai multe legi, o instanță națională trebuie, potrivit Curții, să interpreteze noțiunea de „ț[ară] în care s-a produs încălcarea”, în sensul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II, ca făcând trimitere la „locul în care s-a produs sau este susceptibil să se producă actul de contrafacere inițial, care se află la originea comportamentului reproșat”⁴⁰.

62. Mai precis, într-o primă etapă, Curtea a declarat, la punctul 103 din Hotărârea Nintendo, că, în condițiile în care aceluiași pârât îi sunt reproșate diferite acte de contrafacere care se încadrează în noțiunea de „utilizare”, în sensul articolului 19 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002, săvârșite în diferite state membre, pentru a identifica faptul cauzator de prejudicii, nu este necesar să se facă referire la fiecare act de contrafacere reproșat, ci să se aprecieze, în mod global, comportamentul pârâtului în cauză, pentru a se determina locul în care s-a produs sau este susceptibil să se producă actul de contrafacere inițial, care se află la originea comportamentului reproșat.

63. Totuși, într-o a doua etapă, prin furnizarea de clarificări care permit identificarea locului în care s-a produs actul de contrafacere inițial, în sensul punctului 103 din această hotărâre, Curtea a făcut distincție, în mod separat și izolat⁴¹, între situațiile în care un operator a oferit spre vânzare

³⁹ Pentru cazul în care s-ar dovedi că, în speță, nu este vorba despre asemenea condiții.

⁴⁰ Procedând astfel, Curtea s-a distanțat de interpretarea reținută de instanța națională de prim grad de jurisdicție în litigiul care a determinat trimiterea preliminară în cauza Nintendo. În acest litigiu, instanța menționată reținuse ca fiind aplicabilă „legea de la locul încălcării” și considerase că în speță era vorba despre dreptul german, dreptul austriac și dreptul francez. A se vedea Hotărârea Nintendo, punctul 28.

⁴¹ A se vedea punctele 106 și 109 din Hotărârea Nintendo. A se vedea de asemenea Azzi, T., „Tribunal compétent et loi applicable en matière de contrefaçon de dessins et modèles communautaires”, în *Revue critique de droit international privé*, nr. 4, 2018, p. 847, care pare să constate o contradicție între punctele citate anterior din hotărârea amintită și punctul 103 din aceasta.

prin intermediul unui site internet produse ce încalcă drepturi conferite de desenele sau modelele industriale comunitare și cele în care operatorul a asigurat efectuarea transportului, într-un alt stat membru decât cel în care este stabilit pârâtul, al produselor despre care se pretinde că încalcă drepturi protejate de un desen sau model industrial comunitar.

64. Rezultă că referirea făcută, la punctul 103 din Hotărârea Nintendo, la „condițiile în care același pârât îi sunt reproșate diferite acte de contrafacere” nu privește, în logica acestei hotărâri, ipoteza în care actele de contrafacere care constituie formele diferite de „utilizare”, în sensul articolului 19 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002, s-au produs în mai multe state membre, ci cea în care mai multe acte de contrafacere care reprezintă aceeași formă de „utilizare” au fost săvârșite în diferite state membre.

65. Se ridică, așadar, problema dacă este vorba despre mai multe acte de contrafacere care reprezintă aceeași formă de „utilizare”, săvârșite în diferite state membre în sensul punctului 103 din Hotărârea Nintendo, atunci când, precum în speță, comportamentul reproșat constă într-o ofertă de vânzare adresată consumatorilor care se află într-un stat membru (Germania), precum și în introducerea produselor pe piața acestui stat membru, iar ofertele pe internet aflate la originea acestei oferte de vânzare și a acestei introduceri pe piață au fost făcute într-un alt stat membru (Italia).

66. Comisia arată că trebuie să se răspundă afirmativ la această întrebare. În esență, în opinia sa, este vorba despre mai multe acte de contrafacere săvârșite în diferite state membre și în cazul unei oferte de vânzare de produse care încalcă drepturi de proprietate intelectuală pe internet, chiar și atunci când instanța sesizată este competentă numai pentru actele de contrafacere care privesc un singur stat membru.

67. Această interpretare are susținători în doctrină. Pentru ei, dat fiind principiul teritorialității, pur și simplu nu este posibil ca un „prejudiciu”, în sensul unei încălcări a dreptului de proprietate intelectuală, să fie produs într-o țară fără ca un „fapt cauzator”, în sensul unui act de contrafacere, să fie de asemenea săvârșit acolo: aceste două elemente coincid în mod necesar în ceea ce privește teritoriul pe care se produc⁴². Într-o situație precum cea din speță, există cel puțin două acte de contrafacere săvârșite în două state membre diferite.

68. Această interpretare este confirmată și de Hotărârea AMS Neve și alții, în care Curtea face trimitere, la punctul 64, la Hotărârea Nintendo.

69. Desigur, făcând trimitere la Hotărârea Nintendo, Curtea a declarat, la acest punct din Hotărârea AMS Neve și alții, prima teză, că „stabilire[a] legii aplicabile [în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II] se poate dovedi necesară în cazul în care o acțiune în contrafacere introdusă în fața unei instanțe competente să se pronunțe cu privire la fapte de contrafacere comise pe teritoriul oricărui stat membru privește diferite acte de contrafacere săvârșite în diferite state membre”. *A priori*, această declarație poate sugera că interpretarea rezultată din Hotărârea Nintendo nu se referă la situațiile în care o instanță este sesizată în temeiul articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002 și este competentă numai să se pronunțe cu privire la faptele de contrafacere comise sau la pericolele de contrafacere existente pe teritoriul statului membru în care este situată această instanță.

⁴² A se vedea Kur, A., *op.cit.*, p. 588.

70. Declarația menționată descrie însă pur și simplu litigiul care a determinat trimiterea preliminară în cauza Nintendo, fără a exclude însă aplicarea interpretării rezultate din Hotărârea Nintendo în situațiile prevăzute la articolul 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002.

71. Și mai important, Curtea a precizat, la punctul 64 din Hotărârea AMS Neve și alții, că, „[î]ntr-un asemenea caz⁴³”, pentru a se evita ca instanța sesizată să trebuiască să aplice o multitudine de legi, este necesar ca numai unul dintre aceste acte de contrafacere, mai precis actul inițial de contrafacere, să fie identificat ca fiind cel care determină legea aplicabilă litigiului”. Rezultă că, în ceea ce privește comportamentele reproșate care făceau obiectul Hotărârii Nintendo și în special cel de a oferi spre vânzare produse pretins contrafăcute online, actul de contrafacere inițial (declanșarea procesului de punere la dispoziție online a ofertei) este unul dintre actele de contrafacere. Cu excluderea acestui act de contrafacere inițial, celelalte acte de contrafacere sunt săvârșite, într-un asemenea caz, în statele membre în care se află consumatorii pentru care este accesibil acest site internet.

72. Prin urmare, trebuie să se considere că, în speță, în ceea ce privește stabilirea legii aplicabile în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II, în condițiile în care comportamentul reproșat constă într-o ofertă de vânzare adresată consumatorilor care se află într-un stat membru (Germania), precum și introducerea produselor pe piața acestui stat membru, și în care ofertele pe internet aflate la originea acestei oferte de vânzare și, respectiv, a acestei introduceri pe piață au fost făcute în alt stat membru (Italia), există cel puțin două acte de contrafacere săvârșite în Germania și, respectiv, în Italia.

73. Prin urmare, conform interpretării rezultate din Hotărârea Nintendo, considerația potrivit căreia, pentru a evita ca instanța sesizată să trebuiască să aplice o multitudine de legi, este necesar ca numai unul dintre aceste acte de contrafacere, și anume actul de contrafacere inițial, să fie identificat ca fiind cel care determină legea aplicabilă litigiului se aplică și în ceea ce privește stabilirea legii aplicabile cererilor accesorii în discuție în litigiul principal. În lumina punctului 108 din această hotărâre, în speță, actul de contrafacere inițial este cel al declanșării procesului de punere la dispoziție online a ofertei de vânzare de către un operator, pe site-ul care îi aparține.

74. Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II trebuie interpretat, așadar, în sensul că, în ceea ce privește stabilirea legii aplicabile cererilor accesorii acțiunii în contrafacere descrise în răspunsul la prima întrebare, noțiunea de „ț[ară] în care s-a produs încălcarea”, în sensul acestei dispoziții, se referă la țara în care a fost săvârșit actul de contrafacere inițial, care se află la originea comportamentului reproșat.

75. Această considerație nu este repusă în discuție de argumentele prin care se urmărește să se demonstreze că, atunci când este vorba despre un pârât stabilit într-un stat terț, interpretarea rezultată din Hotărârea Nintendo poate conduce la desemnarea legii unui stat terț ca lege aplicabilă în orice materie care nu este reglementată de Regulamentul nr. 6/2002.

⁴³ A se vedea punctul 69 din prezentele concluzii: „în cazul în care o acțiune în contrafacere introdusă în fața unei instanțe competente să se pronunțe cu privire la fapte de contrafacere comise pe teritoriul oricărui stat membru privește diferite acte de contrafacere săvârșite în diferite state membre” (prima teză a punctului 64 din Hotărârea AMS Neve și alții).

2. Cazul unui pârât stabilit într-un stat terț

76. În cadrul dezbaterii care a avut loc în cadrul procedurii în fața Curții, precum și al dezbaterii doctrinare, s-a atras atenția asupra implicațiilor interpretării rezultate din Hotărârea Nintendo în ceea ce privește situația în care locul în care s-a produs actul de contrafacere inițial, care se află la originea comportamentului reproșat, s-ar situa într-un stat terț. Se pare că opinia potrivit căreia interpretarea rezultată din această hotărâre nu se aplică în situațiile prevăzute la articolul 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, formulată în cadrul acestor dezbateri, se referă în special la intenția de a evita aplicarea legii unui stat terț.

77. Cu toate acestea, interpretarea articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II în sensul că, atunci când este vorba despre stabilirea legii aplicabile pentru cererile accesorii introduse în fața unei instanțe sesizate în temeiul articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, se aplică întotdeauna *lex fori* și, prin urmare, răspunsul afirmativ la a doua întrebare nu ar rezolva, în contexte diferite de cel din prezenta trimitere preliminară, problema persistentă a ofertei de vânzare și a publicității pe internet de către operatorii stabiliți în state terțe pentru produse care încalcă drepturile de proprietate intelectuală unitare la nivel comunitar.

78. Astfel, asemenea operatori stabiliți în state terțe pot fi, în principiu, chemați în judecată în fața instanțelor de la domiciliul unui reclamant pe teritoriul Uniunii sau, cu titlu subsidiar, de la locul în care se află sediul său pe același teritoriu sau, cu titlu mai subsidiar, în fața instanțelor de la sediul EUIPO⁴⁴.

79. În aceste situații, pe de o parte, întinderea competenței unei instanțe sesizate cu o acțiune în contrafacere nu ar fi vizată pe teritoriul unui singur stat membru. În plus, reluând termenii punctului 103 din Hotărârea Nintendo, contenciosul ar privi mai multe acte de contrafacere. Nu ar exista, așadar, *a priori*, niciun motiv pentru a nu aplica interpretarea rezultată din această hotărâre care ar conduce la desemnarea ca fiind aplicabilă cererilor accesorii unei acțiuni în contrafacere a legii unui stat terț.

80. Pe de altă parte, pentru a se putea prevala de legea unui stat membru în măsura în care aceasta privește cererile accesorii unei acțiuni în contrafacere, titularul ar trebui să sesizeze instanțele în temeiul articolului 82 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002. În plus, pentru a se prevala de o astfel de lege și pentru a solicita protecție în ceea ce privește întregul teritoriu al Uniunii, acest titular ar trebui să sesizeze instanțe în toate statele membre. Din punctul de vedere al sistemului acestui regulament și ținând seama de domeniul de aplicare teritorial al drepturilor titularului unui desen sau model industrial comunitar, care au caracter unitar și se extind, în principiu, la întregul teritoriu al Uniunii, un asemenea rezultat pare puțin satisfăcător.

81. Acestea fiind stabilite, desigur, Regulamentul Roma II prevede, la articolul 3, că orice lege menționată ca aplicabilă în textul acestui regulament se aplică indiferent dacă este sau nu legea unui stat membru.

82. Totuși, aplicarea legii unui stat terț pentru a completa regulamentul Uniunii în ceea ce privește un drept de proprietate intelectuală unitar la nivel comunitar poate suscita îndoieli.

⁴⁴ A se vedea punctul 22 din prezentele concluzii.

83. Astfel, domeniul de aplicare teritorial al drepturilor titularului unui desen sau model industrial comunitar, conferite în temeiul Regulamentului nr. 6/2002, se extinde, în principiu, la întregul teritoriu al Uniunii, pe care desenele sau modelele industriale se bucură de o protecție uniformă și produc efecte⁴⁵. Prin urmare, un drept de proprietate intelectuală la nivel comunitar nu poate fi încălcat, în sensul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II, într-o țară care nu recunoaște dreptul menționat. Această interpretare se întemeiază pe considerațiile care permit să ne gândim la cele formulate de doctrină în ceea ce privește coincidența dintre o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală și un act de contrafacere⁴⁶. De altfel, armonizarea realizată de Directiva 2004/48 în ceea ce privește măsurile, procedurile și mijloacele de reparație necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală conferite, printre altele, de Regulamentul nr. 6/2002 privește doar statele membre.

84. În consecință, atunci când ofertele pe internet aflate la originea oferirii spre vânzare și a introducerii pe piață au fost făcute în alt stat terț, acest stat nu poate constitui o „ț[ară] în care s-a produs încălcarea” în sensul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II. În ceea ce privește stabilirea legii aplicabile în temeiul acestei dispoziții, trebuie să se ia în considerare numai legile statelor membre în care se află consumatorii cărora li se adresează o publicitate online și în care sunt introduse pe piață produsele în cauză. Spre deosebire de alte norme de conflict din acest regulament, cea prevăzută la articolul 8 alineatul (2) desemnează, așadar, numai legile statelor membre ca lege aplicabilă. Or, această normă de conflict nu există într-un vid juridic și trebuie coroborată cu regulamentele privind drepturile de proprietate intelectuală unitare la nivel comunitar care se bucură de o protecție uniformă și produc efecte pe întregul teritoriu al Uniunii.

85. Este în mod cert adevărat că această interpretare poate conduce la faptul că mai multe legi au vocația de a se aplica ca lege aplicabilă în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II. Pentru a nu trebui să se aplice mai multe legi, este necesar cel puțin să se încerce identificarea unui act de contrafacere inițial sau central pentru teritoriul Uniunii.

86. În această ordine de idei, deși recunoaște insuficiențele interpretării rezultate din Hotărârea Nintendo, doctrina arată că, atunci când actul de contrafacere inițial în sensul acestei hotărâri a avut loc într-un stat terț, s-ar putea avea în vedere aplicarea nu a dreptului acestui stat, ci a legii unuia dintre statele membre în care contrafacerea și-a produs efectele sau chiar a legii unui stat membru strâns legată de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală⁴⁷.

87. Fără a aduce atingere observațiilor suplimentare care precedă, ne menținem poziția pe care am susținut-o la punctul 74 din prezentele concluzii.

⁴⁵ A se vedea Hotărârea Nintendo, punctul 59.

⁴⁶ A se vedea punctul 67 din prezentele concluzii. A se vedea de asemenea Kur, A., Maunsbach, U., „Choice of Law and Intellectual Property Rights”, în *Oslo Law Review*, vol. 6, nr. 1, 2019, care sugerează că, în cazul în care un act de contrafacere inițial în sensul Hotărârii Nintendo a avut loc într-un stat terț care nu protejează desenele și modelele industriale comunitare, principiul *lex loci protectionis*, care este utilizat în sens larg în dreptul internațional privat în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, pledează împotriva aplicării legii acestui stat terț în cazul cererilor accesorii unei acțiuni în contrafacere. De Miguel Asensio, P., *op.cit.*, paragraful 5.128, se pronunță într-un mod mai categoric și declară că, ținând seama de funcția și contextul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul Roma II, nu se poate contesta că, în temeiul acestei dispoziții, legea unui stat membru este cea care trebuie aplicată oricărei materii care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 6/2002.

⁴⁷ A se vedea De Miguel Asensio, P., *op.cit.*, paragraful 5.128. A se vedea de asemenea în acest sens Kur, A., *op.cit.*, p. 591. Totuși, această autoare nu pare să excludă complet aplicarea mai multor legi.

VI. Concluzie

88. Având în vedere considerațiile care precedă, propunem Curții să răspundă la întrebările preliminare adresate de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania) după cum urmează:

- 1) Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale („Roma II”) și articolul 88 alineatul (2) și articolul 89 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare trebuie interpretate în sensul că, atunci când o instanță dintr-un stat membru este sesizată în temeiul articolului 82 alineatul (5) din acest din urmă regulament cu o acțiune în contrafacere de un titular stabilit în acest stat membru împotriva unui autor al contrafacerii stabilit într-un alt stat membru, care are în vedere oferta de vânzare și introducerea pe piață din acest prim stat membru a produselor în cauză, este vorba despre o situație care implică un conflict de legi, în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul nr. 864/2007 și, în consecință, articolul 8 alineatul (2) din acest regulament desemnează legea aplicabilă cererilor accesorii care vizează teritoriul statului membru respectiv.
- 2) Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul nr. 864/2007 trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce privește stabilirea legii aplicabile cererilor accesorii acestei acțiuni în contrafacere, noțiunea de „ț[ară] în care s-a produs încălcarea”, în sensul dispoziției menționate, se referă la țara în care s-a produs actul de contrafacere inițial, care se află la originea comportamentului reproșat.