

**Convenzione di Bruxelles – Art. 16, punto 4 – Controversie in materia di registrazione o di validità dei brevetti – Competenza esclusiva del giudice del luogo del deposito o della registrazione – Azione di accertamento di una non contraffazione – Questione della validità del brevetto sollevata in via incidentale**

Prima Sezione

Nel procedimento C-4/03,avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) , con decisione 5 dicembre 2002, pervenuta alla Corte il 6 gennaio 2003, nella causa tra **Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG**

contro

**Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG,**

LA CORTE (Prima Sezione)

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di Sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici,avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed cancelliere: sig.ra F. Contet, amministratore principalevista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 14 luglio 2004,considerate le osservazioni presentate:

- per la Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG, dall'avv. T. Musmann,
- per la Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, dall'avv. T. Reimann, Rechtsanwalt;
- per il governo tedesco, dal sig. R. Wagner, in qualità di agente;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Bodard-Hermant, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Alexander, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalle sigg.re A.-M. Rouchaud e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 16 settembre 2004, ha pronunciato la seguente Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 16, punto 4, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle

decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), nonché dalla Convenzione del 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (in prosieguo: la «GAT») e la Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (in prosieguo: la «LuK») in ordine alla commercializzazione da parte della prima di tali società di prodotti che costituiscono, per la seconda, una contraffazione di due brevetti francesi di cui essa è titolare.

#### Sfondo normativo

3 L'art. 16 della Convenzione, che costituisce la sezione 5, intitolata «Competenze esclusive», del titolo II della Convenzione stessa, dedicato alle norme sulla competenza, recita:

«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

(...)

4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale

(...))»

4 L'art. 17, quarto comma, della Convenzione che con l'art. 18 di quest'ultima costituisce la sezione 6 intitolata «Proroga di competenza» del detto titolo II, prevede che «[l]e clausole attributive di competenza (...) non sono valide (...) se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'art.16».5 L'art. 18 della Convenzione recita:

«Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre

disposizioni della presente convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile (...) se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'art. 16.»

6 L'art. 19 della Convenzione, che figura nella sezione 7, intitolata «Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione», del titolo II, prevede:

- «Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'art. 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.»
- 

7 Ai sensi dell'art. 28, primo comma, della Convenzione, che figura nel titolo III, dedicato alle norme sul riconoscimento e sull'esecuzione, sezione 1, intitolata «Del riconoscimento», «le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate». L'art. 34, secondo comma, della Convenzione, inserito nella sezione 2 intitolata «Dell'esecuzione» del detto titolo III, rinvia, quanto ai motivi che possono opporsi all'esecuzione di una decisione, al citato art. 28, primo comma.

La controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale

8 La GAT e la LuK, società stabilite in Germania, sono operatori economici concorrenti nel settore tecnologico dell'industria automobilistica.

9 La GAT ha fatto un'offerta ad un costruttore automobilistico anch'esso stabilito in Germania al fine di vedersi aggiudicare una commessa avente ad oggetto la fornitura di un giunto elastico torsionale meccanico. La LuK ha sostenuto che il giunto proposto dalla GAT costituiva una contraffazione di due brevetti francesi di cui essa è titolare.

10 La GAT ha proposto un'azione di accertamento di non contraffazione dinanzi al Landgericht Düsseldorf, sostenendo che i suoi prodotti non violavano i diritti protetti dai brevetti francesi detenuti dalla LuK e che, inoltre, tali brevetti erano nulli o invalidi.

11 Il Landgericht Düsseldorf si è considerato internazionalmente competente per conoscere dell'azione concernente l'asserita violazione dei diritti derivanti da tali brevetti francesi. Esso ha ritenuto di essere altresì competente per conoscere dell'eccezione fondata sulla pretesa nullità dei detti brevetti francesi. Esso ha respinto l'azione intentata dalla GAT e ha deciso che i brevetti controversi soddisfacevano le condizioni di brevettabilità.

12 Adito su appello della GAT, l'Oberlandesgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 16, n. 4, della Convenzione (...) debba essere interpretato nel senso che la competenza esclusiva – fondata su tale norma – dei giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione di un brevetto sono stati richiesti sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale, sussiste solo quando viene proposta un'azione (con efficacia erga omnes) di annullamento del brevetto, o se un'azione ai sensi della summenzionata disposizione abbia già ad oggetto la validità di brevetti quando il convenuto in un procedimento per contraffazione di brevetto, oppure l'attore in un procedimento diretto ad accertare che non c'è stata contraffazione del brevetto, solleva l'eccezione che il brevetto non sarebbe valido o sarebbe nullo e anche per questo motivo non si configurerebbe alcuna contraffazione del brevetto, e ciò a prescindere dal fatto che il giudice adito ritenga fondata o meno l'eccezione e a prescindere da quando, nel corso del procedimento, sia stata sollevata l'eccezione.»

Sulla questione pregiudiziale

13 Con questa questione, il giudice del rinvio cerca in sostanza di stabilire la portata della competenza esclusiva prevista all'art. 16, punto 4, della convenzione in materia di brevetti. Essa chiede se tale norma riguardi tutte le controversie relative alla registrazione o alla validità di un brevetto, sia tale questione sollevata mediante azione o eccezione, ovvero se essa si applichi soltanto alle controversie nelle quali la questione della registrazione o della validità di un brevetto viene sollevata mediante azione.

14 A questo proposito, occorre ricordare che la nozione di controversia «in materia di registrazione o di validità di brevetti», di cui all'art. 16, punto 4, della convenzione va considerata come una nozione autonoma destinata a ricevere un'applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti (sentenza 15 novembre 1983, causa 288/82, Duijnstee, Racc. pag. 3663, punto 19).

15 La Corte ha così dichiarato che vanno considerate controversie «in materia di registrazione o di validità di brevetti» le liti vertenti sulla validità, sull'esistenza o sulla decadenza del brevetto ovvero sulla rivendicazione di un diritto di priorità per un deposito precedente (sentenza Duijnstee, cit., punto 24).

16 Se invece la controversia non verte sulla validità del brevetto o sull'esistenza del deposito o della registrazione e queste ultime non sono contestate dalle parti, la controversia non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 16, punto 4, della convenzione (sentenza Duijnsteer, cit., punti 25 e 26). Ciò avverrebbe, ad esempio, nel caso di un'azione per contraffazione, nella quale la questione della validità del brevetto asseritamente contraffatto non sia messa in discussione.

17 In pratica, tuttavia, la questione della validità di un brevetto è frequentemente sollevata in via di eccezione nell'ambito di un'azione per contraffazione, in cui il convenuto mira a veder privare retroattivamente l'attore del diritto da lui fatto valere e a veder respingere, di conseguenza, l'azione intentata nei propri confronti. Essa, come avviene nella controversia nella causa principale, può anche essere fatta valere a sostegno di un'azione di accertamento di non contraffazione, in cui l'attore cerchi di far accertare che il convenuto non ha alcun diritto da far valere sull'invenzione interessata.

18 Come ha fatto osservare la Commissione, il tenore letterale dell'art. 16, punto 4, della Convenzione non permette di stabilire se la regola di competenza da esso prevista sia applicabile alle sole cause in cui la questione della validità di un brevetto è sollevata mediante azione o se essa è applicabile anche alle cause in cui tale questione è sollevata mediante eccezione.

19 L'art. 19 della Convenzione, che, in talune versioni linguistiche, fa riferimento ad una controversia avviata «a titolo principale», non permette di eliminare tale imprecisione. Oltre al fatto che il grado di precisione del suo tenore letterale varia a seconda delle versioni linguistiche, tale disposizione, come ha fatto osservare la Commissione, non attribuisce competenza, ma si limita ad imporre al giudice adito di verificare la propria competenza e di dichiararsi d'ufficio incompetente in taluni casi.

20 Pertanto, occorre interpretare l'art. 16, punto 4, della Convenzione alla luce della sua finalità e della sua posizione nel sistema della Convenzione stessa.

21 Quanto alla finalità perseguita, occorre osservare che le regole di competenza esclusiva previste all'art. 16 della Convenzione hanno lo scopo di riservare le controversie considerate ai giudici che hanno rispetto ad esse una prossimità materiale giuridica.

22 Così la competenza esclusiva per le controversie in materia di registrazione o di validità dei brevetti, attribuita ai giudici degli Stati contraenti nel cui territorio è stato richiesto o effettuato il

deposito o la registrazione del brevetto, è giustificato dal fatto che questi giudici sono quelli che meglio sono situati per conoscere dei casi nei quali la controversia verte direttamente sulla validità del brevetto o sull'esistenza del deposito o della registrazione (sentenza Duijnsteer, cit., punto 22). I giudici dello Stato contraente sul territorio del quale sono tenuti i registri possono statuire in applicazione del loro diritto nazionale sulla validità e sugli effetti dei brevetti rilasciati in tale Stato. Questa preoccupazione di buona amministrazione della giustizia presenta un'importanza tanto maggiore nell'ambito dei brevetti in quanto, tenuto conto della specificità della materia, diversi Stati contraenti hanno istituito un sistema di tutela giurisdizionale particolare, riservando tale contenzioso a giudici specializzati.

23 Tale competenza esclusiva è giustificata anche dal fatto che il rilascio dei brevetti implica l'intervento dell'amministrazione nazionale (v., al riguardo, la relazione del sig. Jenard relativa alla Convenzione, GU 1979, C 59, pagg. 1, 36).

24 Per quanto riguarda la posizione che l'art. 16 della Convenzione occupa nel sistema di quest'ultima, occorre rilevare che le regole di competenza previste in tale articolo sono dotate di un carattere esclusivo ed imperativo che si impone con forza specifica sia ai singoli sia al giudice. Le parti non possono derogarvi con clausola attributiva di competenza (art. 17, quarto comma, della Convenzione) né con comparizione volontaria del convenuto (art. 18 della Convenzione). Il giudice di uno Stato contraente investito in via principale di una controversia per la quale un giudice di un altro Stato contraente è competente in forza dell'art. 16 della Convenzione deve, d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza (art. 19 della Convenzione). Una decisione resa in violazione delle disposizioni del detto art. 16 non beneficia del sistema di riconoscimento e di esecuzione della Convenzione (artt. 28, primo comma, e 34, secondo comma, della Convenzione).

25 Alla luce della posizione occupata dall'art. 16, punto 4, della Convenzione nel sistema di quest'ultima e della finalità perseguita, si deve considerare che la competenza esclusiva prevista da tale disposizione deve poter applicarsi qualunque sia l'ambito procedurale in cui la questione della validità di un brevetto è sollevata, a prescindere dal fatto che ciò avvenga mediante azione o mediante eccezione, al momento della proposizione della causa o ad uno stadio di trattazione più avanzato di quest'ultima.

26 In primo luogo, per permettere al giudice investito di un'azione per contraffazione o di accertamento di non contraffazione di accertare, in via incidentale, la nullità del brevetto controverso pregiudicherebbe la natura vincolante della regola di competenza prevista dall'art. 16, punto 4, della Convenzione.

27 Infatti, mentre l'art. 16, punto 4, della Convenzione non è a disposizione delle parti, l'attore sarebbe in grado, con la semplice formulazione delle conclusioni della sua domanda, di eludere il carattere imperativo della regola di competenza sancita da tale articolo.

28 In secondo luogo, la possibilità così offerta di eludere l'art. 16, punto 4, della Convenzione condurrebbe ad una moltiplicazione delle competenze e sarebbe tale da inficiare la prevedibilità delle norme sulla competenza previste dalla Convenzione, pregiudicando, di conseguenza, il principio della certezza del diritto quale fondamento di quest'ultima (v. sentenze 19 febbraio 2002, causa C-256/00, *Besix*, Racc. pag. I-1699, punti 24-26, 1° mars 2005, causa C-281/02, *Owusu*, Racc. pag. I-1383, punto 41, e sentenza in data odierna, causa C-539/03, *Roche Nederland e a.*, Racc. pag. I-0000, punto 37).

29 In terzo luogo, l'ammissione, nel sistema della Convenzione, di decisioni nelle quali giudici diversi da quelli dello Stato di rilascio di un brevetto statuissero in via incidentale sulla validità di tale brevetto moltiplicherebbe anche il rischio di pronunce contrastanti che la Convenzione mira appunto ad evitare (v., in questo senso, sentenze 6 dicembre 1994, causa C-406/92, *Tatry*, Racc. pag. I-5439, punti 52, e *Besix*, cit., punto 27).

30 L'argomento, addotto dalla LuK e dal governo tedesco, in base al quale, secondo il diritto tedesco, gli effetti di una decisione che statuisce in via incidentale sulla validità di un brevetto si limitano alle parti in causa, non può costituire una risposta adeguata a tale rischio. Infatti, gli effetti annessi ad una siffatta decisione sono determinati dal diritto nazionale. Ora, in diversi Stati contraenti, la decisione che annulla un brevetto ha un'efficacia erga omnes. Per evitare il rischio di decisioni contraddittorie, sarebbe quindi necessario restringere la competenza dei giudici di uno Stato diverso da quello del rilascio per statuire in via incidentale sulla validità di un brevetto straniero ai soli casi in cui il diritto nazionale applicabile annetta alla decisione da pronunciare solo un'efficacia limitata alle parti in causa. Tale restrizione porterebbe tuttavia a distorsioni, compromettendo la parità e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che risultano dalla Convenzione per gli Stati contraenti e per gli interessati (sentenza *Duijnstee*, cit., punto 13).

31 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l'art. 16, punto 4, della Convenzione dev'essere interpretato nel senso che la regola di

competenza esclusiva da esso sancita riguarda tutte le controversie vertenti sulla registrazione o sulla validità di un brevetto, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione.

#### Sulle spese

32 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara

L'art. 16, punto 4, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata da ultimo dalla Convenzione del 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, dev'essere interpretato nel senso che la regola di competenza esclusiva da esso sancita riguarda tutte le controversie vertenti sulla registrazione o sulla validità di un brevetto, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione.

Firme