traente ai sensi dell'art. 16 della Convenzione, anche se la norma processuale nazionale limita l'indagine del giudice nell'ambito di un ricorso per cassazione ai mezzi dedotti dalle parti.

3. La nozione di lite «in materia di registrazione o di validità dei brevetti», di cui all'art. 16, 4° della Convenzione 27 settembre 1968 va considerata come una nozione autonoma destinata a ricevere applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti.

4. La nozione di lite «in materia di registrazione o di validità di brevetti», di cui all'art. 16, 4° della Convenzione 27 settembre 1968, non comprende la controversia fra un impiegato, autore di un'invenzione per la quale sia stato chiesto o ottenuto un brevetto, e il suo datore di lavoro quando la lite verte sui loro rispettivi diritti sul brevetto stesso derivanti dal rapporto di lavoro.

Nel procedimento 288/82,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte, a norma dell'art. 3 del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, giudice di cassazione, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

FERDINAND M. J. J. DUIJNSTEE, in qualità di curatore del fallimento della società a responsabilità limitata BV Schroefboutenfabriek,

e

LODEWIJK GODERBAUER,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 19 e 16, 4° della Convenzione,

LA CORTE (Quarta Sezione)

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans e K. Bahlmann, presidenti di Sezione, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici,

avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la presente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti ed il procedimento scritto

Il sig. Goderbauer, nel tempo in cui era impiegato presso la società BV Schroefboutenfabriek, nei Paesi Bassi, inventava un «dispositivo per fissare una rotaia su una traversina», per il quale otteneva, nel suddetto paese, il brevetto d'invenzione. Egli chiedeva pure, e in determinati casi, otteneva brevetti in numerosi paesi europei (fra i quali figurano il Belgio, la Francia, l'Italia e la Repubblica federale di Germania, aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 1968) ed extraeuropei.

Con istanza di provvedimento d'urgenza rivolta all'Arrondissementsrechtbank di Maastricht, il Duijnstee, curatore del fallimento della società BV Schroefboutenfabriek, chiudeva producendo una decisione dell'Ufficio olandese dei brevetti, di dichiarare che alla stessa società spetta il brevetto olandese, a norma dell'art. 10 della legge sui brevetti di invenzione, e di condannare il Goderbauer a trasferire alla società fallita tutti i brevetti ottenuti e tutte le domande di brevetto presentate all'estero.

Con citazione 21 dicembre 1979, il Goderbauer chiedeva allo stesso giudice di dichiarare «che, se ed in quanto i brevetti e le domande di brevetto indicati nella citazione spettino alla società fallita, il Goderbauer ha al riguardo il diritto di ritenzione nei confronti del curatore».

Il curatore del fallimento, convenuto, chiedeva in via principale il rigetto della domanda del Goderbauer e, presentava inoltre una domanda riconvenzionale mirante a che l'Arrondissementsrechtbank ingiungesse al Goderbauer di prestare la sua collaborazione, sotto pena di ammende, al trasferimento a nome della Evertes dei brevetti e delle domande di brevetto.

Poiché l'Arrondissementsrechtbank, con sentenza 24 aprile 1980, respingeva sia la domanda convenzionale sia la domanda riconvenzionale, il curatore interponeva appello avanti il Gerechtshof di 's-Hertogenbosch che, il 20 maggio 1981, confermava la sentenza del giudice di primo grado.

Il curatore presentava allora ricorso per cassazione, avanti lo Hoge Raad, deducendo la violazione del diritto, in quanto il Gerechtshof di 's-Hertogenbosch avrebbe violato la legge sui brevetti d'invenzione.

Nelle conclusioni presentate all'udienza del 17 settembre 1982, l'avvocato generale presso lo Hoge Raad rilevava tuttavia che, prima di esaminare il motivo di cassazione, era opportuno accertare se i giudici olandesi fossero competenti a pronunziarsi sulla controversia. Egli infatti osservava che, pur se secondo le norme processuali olandesi (art. 419, n. 1, del codice di procedura civile) «lo Hoge Raad limita la sua indagine ai motivi su cui è basato il ricorso», e non è quindi tenuto, nel caso di specie, a accertare la propria competenza, l'art. 19 della

Convenzione del 1968 impone cionondimeno al giudice di uno Stato contraente di dichiarare d'ufficio la propria incompetenza quando è «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». Orbene, l'art. 16, 4°, contemplerebbe, a buon diritto, «in materia di registrazione o di validità di brevetti», la competenza esclusiva dei «giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti», il che implicherebbe, nella presente controversia, la competenza esclusiva degli altri Stati aderenti alla Convenzione per quanto riguarda i brevetti richiesti o ottenuti nel loro territorio. L'avvocato generale proponeva quindi allo Hoge Raad di sottoporre alla Corte di giustizia talune questioni vertenti sull'interpretazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles.

Con sentenza 29 ottobre 1982, lo Hoge Raad soprassedeva a statuire nel merito della causa e sottoponeva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«I. Se l'obbligo, imposto al giudice di uno Stato dall'art. 19 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, di dichiarare d'ufficio la propria incompetenza comporti che una disposizione quale l'art. 419, n. 1, sopra citato, venga posta in non cale, di guisa che il giudice di cassazione debba includere nella sua indagine la questione se il provvedimento giurisdizionale impugnato sia stato emesso in una controversia ai sensi dell'art. 19 e, in caso affermativo, debba cassare il provvedimento impugnato, l'una e l'altra cosa anche qualora la questione di cui trattasi non sia stata sollevata con un motivo di ricorso.

II. Se la questione del se si tratti di una controversia "in materia di registrazione o di validità di brevetti" ai sensi dell'art. 16, 4°, della stessa Convenzione debba essere risolta:

a) in base al diritto dello Stato contraente ai cui giudici la norma fa riferimento;

b) in base alla "lex fori";

c) in base ad un'autonoma interpretazione della citata norma.

III. Nel caso in cui la questione II venga risolta nel senso indicato sub c): se una domanda come quella di cui trattasi — descritta sub 3.3 — debba essere considerata come una domanda ai sensi dell'art. 16, 4°».

La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 3 novembre 1982.

Ai sensi dell'art. 5 del protocollo 3 giugno 1971, e giusta l'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte, hanno presentato osservazioni scritte il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Christof Böhmer, in qualità di agente, il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. J. D. Howes, del Treasury Solicitor's Departement, in qualità di agente, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Erich Zimmermann, in qualità di agente, assistito dall'avv. H. Stein, del foro di Zwolle.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con ordinanza 4 maggio 1983, adottata a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del suo regolamento di procedura, la Corte ha altresì deciso di rimettere la causa alla Quarta Sezione.

II — Le osservazioni scritte presentate giusta l'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

Il Governo della Repubblica federale di Germania è del parere, per quanto riguarda la prima questione, che l'art. 19 della Convenzione vada interpretato nel senso che il giudice d'uno Stato contraente investito in via principale di una controversia per la quale l'art. 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente deve dichiararsi incompetente, indipendentemente dal se la questione dell'incompetenza sia stata o no sollevata dalle parti.

Questa interpretazione è suggerita tanto dal testo della disposizione quanto dai lavori preparatori della Convenzione.

Il principio secondo cui i giudici degli Stati contraenti applicano le disposizioni della Convenzione d'ufficio e indipendentemente dal se le parti se ne avvalgano o no, trova formale espressione negli artt. 19 e 20 della Convenzione, relativi all'accertamento, da parte dei giudici degli Stati contraenti, della loro competenza internazionale. Emerge d'altronde dalla Relazione Jenard (capo III, sez. II) che proprio a questo principio si sono ispirati gli autori della Convenzione. Qualora un giudice d'uno Stato contraente si astenesse dall'applicare d'ufficio l'art. 19, la sua decisione non sarebbe riconosciuta né troverebbe esecuzione negli altri Stati contraenti.

Il summenzionato principio non vale solo per il giudice di primo grado, ma anche per i giudici d'appello e di cassazione. Ciò emerge dal fatto che le competenze giudiziali esclusive fanno parte dell'ordine pubblico processuale che determina un procedimento giudiziario nel suo complesso. Le decisioni sulla questione se una causa che sia anche in relazione con un altro paese debba essere giudicata da un giudice nazionale o straniero non riguardano solo gli interessi delle parti, ma anche gli interessi inerenti all'amministrazione della giustizia. Non si può quindi ammettere che disposizioni di legge intese ad alleggerire il lavoro dei giudici e ad accelerare l'iter procedurale abbiano altresì lo scopo di risolvere il problema concernente la competenza internazionale di un giudice. Ne consegue che i giudici d'uno Stato contraente non possono subordinare l'accertamento della propria competenza al fatto che il motivo relativo al difetto di competenza internazionale è stato o no dedotto nel corso della controversia.

Per quanto riguarda la seconda questione, il Governo della Repubblica federale sostiene che per accertare se si tratti d'una controversia «in materia di registrazione o di validità dei brevetti» ai sensi dell'art. 16, 4°, della Convenzione, occorre richiamarsi al diritto sostanziale dello Stato contraente i cui giudici sono competenti in forza di questa disposizione.

In linea di massima, è una interpretazione autonoma delle nozioni che figurano nella Convenzione, e pertanto una interpretazione uniforme, dal punto di vista del loro contenuto sostanziale, per tutti i giudici degli Stati contraenti, e non già una interpretazione in base al diritto nazionale, che risponderebbe meglio allo scopo perseguito dalla Convenzione, e cioè l'unificazione dei sistemi di procedura civile dei vari Stati membri della CEE. Deroghe a questa qualifica autonoma sono tuttavia autorizzate laddove la stessa Convenzione lo disponga o quando motivi particolari militino in tal

senso. Orbene, l'art. 26 della Convenzione non definisce esso stesso le nozioni che vi figurano; lo schema di tale definizione è tracciato dall'ambito d'applicazione dell'art. 1 e dal testo dell'art. 16, già menzionato. Tuttavia, se nell'ambito di tale schema vi siano casi dubbi, non vi è posto per una interpretazione autonoma della Convenzione. Infatti, tale interpretazione potrebbe presentare divergenze rispetto al contenuto delle nozioni che vale nello Stato i cui giudici dovrebbero essere esclusivamente competenti in ragione, ad esempio, del deposito o della registrazione del brevetto. Ne risulterebbero conflitti di competenza positivi e negativi, che sarebbero particolarmente gravi dato che si produrrebbero in materia di competenze esclusive.

Una definizione in base alla lex fori cozzerebbe contro le stesse riserve.

Per conservare il legame fra il diritto sostanziale e la sua attuazione processuale, occorre quindi dare la preferenza alla definizione che vale nel paese del giudice che ha competenza esclusiva. Con ciò, si rende possibile una valutazione uniforme in tutti gli Stati contraenti, il che evita conflitti di competenza. Inoltre, una siffatta qualificazione sarebbe conforme allo spirito dell'art. 16; infatti, i motivi che giustificano l'attribuzione d'una competenza esclusiva nei giudici d'un determinato Stato contraente militano pure a favore della soluzione consistente nel risolvere le questioni di qualificazione in base al diritto di tale Stato;

La soluzione data alla seconda questione rende superfluo l'esame della terza.

Il *Governo del Regno Unito* si chiede anzitutto, se la lite non rientri nella materia del fallimento, che esula dall'ambito di applicazione della Convenzione, ma risolve esso stesso negativamente la questione osservando che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 22 febbraio 1979, causa 133/78, Gourdain, Racc. 1979, pag. 733), perché le decisioni che si riferiscono ad un fallimento esulino dal campo d'applicazione della Convenzione «occorre che esse derivino direttamente dal fallimento», il che non avviene nella presente causa.

Per quanto riguarda la questione del se lo Hoge Raad debba considerarsi vincolato dall'art. 419, n. 1, del codice di procedura civile olandese oppure dall'art. 19 della Convenzione, il Governo del Regno Unito sostiene che nel caso in cui il giudice nazionale, si trovi di fronte ad un conflitto fra le proprie norme processuali e le disposizioni dell'art. 19, queste ultime sono obbligatorie e devono prevalere. Esso osserva che, se la causa riguarda una materia che rientra nella esclusiva competenza dei giudici d'un altro Stato contraente in forza dell'art. 16, l'art. 19 dispone, con termini chiarissimi, che il giudice nazionale deve dichiararsi d'ufficio incompetente. D'altronde, il giudice che non si dichiarasse incompetente vedrebbe la propria decisione non riconosciuta negli altri Stati contraenti, giusta l'art. 28, 1° comma.

Quanto all'interpretazione della nozione di liti «in materia di registrazione o di validità dei brevetti», il Governo del Regno Unito parte dalla considerazione che la questione del se i giudici nazionali siano o no competenti in un determinato caso, va sempre risolta secondo la lex fori. Tuttavia, in ciascuno degli Stati contraenti, la lex fori è, per le cause disciplinate dalla Convenzione del 1968, la

stessa Convenzione. Si tratta d'un atto comunitario che, in quanto tale, deve essere interpretato uniformemente in ciascuno degli Stati contraenti interessati. Ne consegue che l'art. 16, 4°, deve ricevere una interpretazione comunitaria.

Il Governo del Regno Unito passa quindi ad esaminare quale debba essere questa interpretazione comunitaria. A suo parere, si tratta in realtà unicamente di fissare i criteri da applicare per stabilire se un determinato procedimento sia una causa «in materia di registrazione ... dei brevetti», dato che nessuno ha sostenuto che la causa pendente avanti lo Hoge Raad verte sulla validità dei brevetti.

L'iscrizione nel registro dei brevetti rientra nella competenza esclusiva delle autorità nazionali in materia di brevetti e, in definitiva, dei giudici nazionali. Ciò, non vuol dire, tuttavia, che qualsiasi procedimento il cui esito avrà incidentalmente come conseguenza una modifica delle menzioni che figurano nel registro dei brevetti rientri automaticamente nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato in cui è situato il registro. Infatti, un procedimento che abbia essenzialmente ad oggetto l'iscrizione, la modifica o la soppressione d'una menzione nel registro dei brevetti è una causa «in materia di registrazione ... dei brevetti», ma un procedimento che abbia essenzialmente ad oggetto, come nel caso di specie, una lite fra un inventore e il curatore del fallimento d'una società presso la quale l'inventore era occupato non è, in via principale, una controversia in materia di registrazione di brevetti. L'esito della controversia potrà eventualmente determinare il cambiamento del nome del titolare dei brevetti sui registri di cui trattasi, ma il Regno Unito ritiene, in conformità a ciò che è detto nella Relazione Jenard, a pag. 34, che «le materie enumerate all'art. 16 sono, in linea di principio, costitutive di competenza giurisdizionale soltanto se il giudice deve conoscerne a titolo principale».

Questa interpretazione è corroborata da un'altra considerazione. Trattandosi d'un procedimento in personam, la decisione che sarà emessa dal giudice olandese non potrà avere forza cogente negli altri Stati contraenti e, nell'ipotesi in cui l'esito della causa rendesse necessario, come conseguenza incidentale, effettuare modifiche nei registri dei brevetti di altri Stati contraenti, occorrerebbe presentare apposita domanda in ciascuno degli Stati interessati.

Il Governo del Regno Unito ricorda che la Corte si è già pronunciata su una questione analoga relativamente all'interpretazione dell'art. 16, 1° della Convenzione (cfr. sentenza 14 dicembre 1977 nella causa 73/77, *Sanders*, Racc. 1977, pag. 2383) ed ha precisato che l'art. 16 ha lo scopo di attribuire competenza ai giudici che manifestamente sono meglio situati per dirimere le controversie cui esso si riferisce, ma che tale considerazione non vale nel caso in cui l'oggetto principale del contratto sia di natura diversa da quella contemplata dallo stesso articolo.

Il Governo del Regno Unito rileva infine che, a termini dell'art. 4 del Protocollo sulla competenza giudiziaria e sul riconoscimento delle decisioni concernenti il diritto all'ottenimento del brevetto europeo, allegato alla Convenzione sul rilascio dei brevetti europei alla quale hanno aderito tutti gli Stati membri della Comunità, nel caso in cui l'oggetto d'una domanda di brevetto europeo sia l'invenzione di un lavoratore dipendente, i giudici dello Stato nel cui territorio il lavoratore dipendente esercita la sua attività principale sono competenti, in via esclu-

siva, a conoscere dalle liti fra il datore di lavoro e il dipendente, salvo patto contrario tra questi stipulato. Dato che il luogo in cui una persona esercita la sua attività principale coincide nella maggioranza dei casi col suo domicilio, i giudici dello Stato del domicilio del dipendente sono di regola competenti a conoscere delle azioni relative al brevetto europeo. Secondo l'interpretazione proposta dal Regno Unito, detti giudici sono pure competenti, in forza dell'art. 2 della Convenzione del 1968, a conoscere delle azioni promosse dal datore di lavoro per rivendicare la titolarità di brevetti nazionali o di domande di brevetti nazionali. La coerenza del risultato così ottenuto costituisce un motivo in più per dare una interpretazione restrittiva all'art. 16, 4°, della Convenzione del 1968.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Regno Unito conclude che la terza questione va risolta nel senso che una causa costituisce una controversia «in materia di registrazione ... di brevetti» ai sensi dell'art. 16, 4°, della Convenzione del 1968 solo se abbia ad oggetto, in via principale, l'iscrizione, la modifica o la soppressione d'una menzione nel registro dei brevetti, e non già se l'iscrizione, la modifica o la soppressione d'una menzione nel registro dei brevetti sia una conseguenza incidentale dell'esito del processo.

La *Commissione delle Comunità europee* propone di risolvere in senso affermativo la prima questione. Essa osserva che l'art. 19 della Convenzione del 1968 impone un obbligo diretto a qualsiasi giudice degli Stati membri e non contempla deroghe per il giudice di cassazione. L'adempimento di questo obbligo può avere come conseguenza la sostituzione del diritto processuale nazionale con le disposizioni della Convenzione. Una conseguenza del genere emerge cionondimeno dalla stessa natura del diritto comunitario — di cui fa parte anche la Convenzione del 1968 — che, in quanto norma di rango superiore prevale sul diritto processuale nazionale. La realizzazione dello scopo della Convenzione consistente nel garantire una «procedura rapida» ne risulta agevolata, in quanto è possibile effettuare già nella fase del procedimento principale, in forza dell'art. 19, questo accertamento della competenza, che è comunque obbligatorio nella fase del riconoscimento o dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 28, 4° comma, della Convenzione. L'applicazione dell'art. 19 della Convenzione del 1968 offre inoltre il vantaggio di evitare alle parti spese e perdite di tempo inutili.

Quanto alla seconda questione, la Commissione ritiene che l'esame approfondito della base giuridica dell'art. 16, 4°, rende evidente la necessità d'una interpretazione autonoma delle nozioni che figurano in tale articolo.

Detta disposizione può applicarsi correttamente solo mediante una interpretazione uniforme valida per tutti gli Stati membri. Essa impone una interpretazione uniforme in armonia con l'ordinamento giuridico comunitario.

L'interpretazione autonoma è inoltre imposta dalla necessità di garantire una adeguata tutela giuridica. In casi, come quello di specie, nei quali più Stati aderenti alla Convenzione del 1968 siano interessati da una stessa invenzione, il rife-

rimento al diritto dello Stato in cui il brevetto è stato depositato o richiesto darebbe luogo a complicazioni. Certo, l'applicazione del criterio della lex fori consentirebbe di ovviare a tali complicazioni, ma non risulta opportuna per altre ragioni, cioè in quanto non tiene conto del carattere comunitario della Convenzione del 1968 ed in quanto può dar luogo ad un uso non auspicabile della pratica del «forumshopping», in particolare nei casi — a dir vero limitati — nei quali gli artt. 5 e 6 della Convenzione conferiscono all'attore la libertà di scegliere il giudice competente.

Per quanto riguarda la terza questione, la Commissione rileva anzitutto che il fatto che il Goderbauer abbia fatto l'invenzione nel tempo in cui era dipendente della società poi fallita è irrilevante ai fini della soluzione da fornire a tale questione. Anche se il Goderbauer avesse fatto l'invenzione prescindendo da qualsiasi rapporto di lavoro e si fosse contrattualmente impegnato a cedere i brevetti e le domande di brevetti, senza poi adempiere tale obbligo, sarebbe infatti necessario accertare se sussista una competenza ai sensi dell'art. 16, 4°, o se si debba applicare l'art. 5 della Convenzione, che stabilisce la competenza in materia contrattuale.

Per contro, ciò che appare determinante, è che le domande concernenti in qualsivoglia maniera la registrazione di brevetti non rientrano automaticamente nell'art. 16, 4°.

Prima di accogliere la domanda di brevetto, è ad esempio necessario accertare chi abbia diritto al rilascio del brevetto. Una lite in proposito potrebbe d'altronde insorgere indipendentemente da un'azione riguardante «la registrazione o la validità di brevetti».

Se l'inventore ha fatto l'invenzione nell'ambito di un rapporto di lavoro, è al giudice competente a conoscere dalle controversie nate da tale rapporto che spetta statuire su tale questione.

Questa delimitazione di competenze appare opportuna in tutti i casi in cui si pongono questioni pregiudiziali in merito alla controversia nella causa principale.

Soluzioni analoghe a quelle proposte dalla Commissione derivano d'altronde tanto dalla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 quanto dalla convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario del 15 dicembre 1975.

Ai sensi dell'art. 60, n. 1, della Convenzione di Monaco, per le invenzioni realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro, è il diritto dello Stato nel cui territorio l'attività è esercitata che determina se il diritto al brevetto europeo spetti al dipendente o al datore di lavoro. Orbene, i giudici di tale Stato sono, a termini dell'art. 4 del Protocollo sul riconoscimento, i soli competenti a conoscere delle cause tra datore di lavoro e lavoratore. Qualora tale Convenzione si applicasse nel caso di specie, la questione preliminare, relativa alla titolarità del brevetto, avrebbe potuto ed anche dovuto esser risolta dal giudice olandese.

Del pari, l'art. 69, n. 4, lett. b), della Convenzione di Lussemburgo attribuisce competenza esclusiva ai giudici del paese nel quale il lavoro viene effettuato «nelle azioni riguardanti il diritto al brevetto che oppongono datori di lavoro e dipendenti».

La domanda riconvenzionale proposta dal curatore del fallimento mira ad ottenere che l'Arrondissementsrechtbank di Maastricht pronunci una sentenza dichiarativa avente forza cogente sulla questione della titolarità del diritto al rilascio del brevetto. Così intesa, la domanda mira ad ottenere una declaratoria cui possano ispirarsi i giudici di cui all'art. 16, 4°, per pronunciarsi successivamente sulla «registrazione o la validità» delle domande di brevetto o dei brevetti rilasciati.

La Commissione ritiene pertanto che una domanda come quella di cui al caso di specie — descritta nella sentenza dello Hoge Raad 24 ottobre 1982 — non vada considerata come una domanda ai sensi dell'art. 16, 4°, bensì come una domanda ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del 1968.

III — La fase orale

All'udienza dell'8 luglio 1983, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Zimmermann, in qualità di agente, assistito dall'avv. Stein, del foro di Zwolle, hanno svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 ottobre 1983.

In diritto

1 Con sentenza 29 ottobre 1982, pervenuta in cancelleria il 3 novembre successivo, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto a questa Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: «la Convenzione»), tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 16, 4°, e 19 della Convenzione.

2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito d'un ricorso per cassazione proposto dal sig. Ferdinand M. J. J. Duijnstee avverso la sentenza 20 maggio 1981 del Gerechtshof di 's-Hertogenbosch, che conferma una sentenza dell'Arrondissementsrechtbank di Maastricht.

3 Il 28 novembre 1979, il sig. Duijnstee, in qualità di curatore del fallimento della società BV Schroefboutenfabriek, chiedeva all'Arrondissementsrechtbank di Maastricht, con istanza di provvedimento urgente, di ingiungere al sig. Lodewijk Goderbauer, ex direttore di detta impresa, di trasferire alla

società fallita le domande di brevetto depositate ed i brevetti ottenuti in ventidue paesi, fra i quali taluni Stati aderenti alla Convenzione, per una invenzione che il Goderbauer aveva fatto quando era dipendente di detta società. L'istanza del Duijnstee, che si basava sul fatto che l'Ufficio olandese dei brevetti aveva riconosciuto alla società BV, Schroefboutenfabriek il diritto al brevetto olandese per l'invenzione del Goderbauer, veniva respinta il 19 dicembre 1979.

4 Con citazione 21 dicembre 1979, il Goderbauer conveniva a sua volta il curatore del fallimento avanti l'Arrondissementsrechtbank di Maastricht sostenendo che, se e in quanto i brevetti e le domande di brevetti indicati nella citazione appartenessero alla società fallita, egli aveva al riguardo il diritto di ritenzione nei confronti del curatore su tali brevetti e domande. Il Duijnstee presentava una domanda riconvenzionale che in sostanza coincideva con la precedente istanza di provvedimento urgente del 28 novembre 1979.

5 Con sentenza 24 aprile 1980, l'Arrondissementsrechtbank respingeva sia la domanda del Goderbauer sia la domanda riconvenzionale del Duijnstee. Questa sentenza veniva confermata in appello dal Gerechtshof di 's-Hertogenbosch con sentenza 20 maggio 1981.

6 Avverso quest'ultima decisione il Duijnstee ha presentato ricorso per cassazione deducendo la violazione della legge olandese sui brevetti di invenzione.

7 Benché il ricorso per cassazione si basi solo sul motivo attinente alla violazione del diritto olandese in materia di brevetti, lo Hoge Raad ha cionondimeno espresso dubbi quanto alla propria competenza a conoscere della causa in considerazione di taluni elementi che interessano il diritto di altri Stati e che, a norma dell'art. 16, 4°, della Convenzione potrebbero comportare la competenza esclusiva dei giudici di altri Stati contraenti.

8 In primo luogo, lo Hoge Raad si è chiesto se, ammesso che nel caso di specie la competenza esclusiva a conoscere della causa spetti a un giudice di un altro Stato contraente, tale competenza debba essere riconosciuta anche se nessuna delle parti vi abbia fatto riferimento. Infatti, a termini dell'art. 419, n. 1, del codice di procedura civile olandese lo Hoge Raad limita la sua

indagine «ai motivi su cui è basato il ricorso», mentre l'art. 19 della Convenzione dispone che «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 giudisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza».

9 Con la prima questione, lo Hoge Raad chiede pertanto alla Corte di precisare se l'obbligo, imposto al giudice di uno Stato contraente dall'art. 19 della Convenzione, di dichiarare d'ufficio la propria incompetenza comporti che una disposizione quale l'art. 419, n. 1, del codice olandese di procedura civile venga posta in non cale, di guisa che il giudice di cassazione debba includere nella sua indagine la questione se il provvedimento giurisdizionale impugnato sia stato emesso in una controversia ai sensi dell'art. 19 e, in caso affermativo, anche qualora la questione di cui trattasi non sia stata sollevata con un motivo di cassazione.

10 Onde risolvere la questione, vanno presi in considerazione gli scopi perseguiti dalla Convenzione.

11 Come emerge dalla stessa Convenzione, gli Stati contraenti, nell'intento di «potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio» hanno ritenuto che fosse a tal fine necessario «determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie».

12 Tanto le disposizioni riguardanti la determinazione della competenza quanto quelle relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni hanno quindi lo scopo di potenziare la tutela giurisdizionale delle persone stabilite nella Comunità.

13 Orbene, il principio della certezza del diritto nell'ordinamento comunitario e gli scopi perseguiti dalla Convenzione, ai sensi dell'art. 220 del Trattato, sul quale essa è basata, esigono che la parità e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che risultano dalla Convenzione per gli Stati contraenti e per gli

interessati, vadano garantite, indipendentemente dalle norme vigenti in materia nell'ordinamento giuridico di detti Stati.

14 Si deve concludere che la Convenzione, intesa a determinare la competenza dei giudici degli Stati contraenti nell'ordinamento intracomunitario in materia civile, deve prevalere sulle norme interne con essa incompatibili.

15 La prima questione va quindi risolta nel senso che l'art. 19 della Convenzione impone al giudice nazionale l'obbligo di dichiararsi d'ufficio incompetente ogni qual volta constati l'esistenza della competenza esclusiva d'un giudice d'un altro Stato contraente ai sensi dell'art. 16 della Convenzione, anche se la norma processuale nazionale limiti l'indagine del giudice nell'ambito di un ricorso per cassazione ai mezzi dedotti dalle parti.

16 Con la seconda questione, lo Hoge Raad chiede se la nozione di controversia «in materia di registrazione o di validità di brevetti» ai sensi dell'art. 16, 4°, della Convenzione, che attribuisce competenza esclusiva ai giudici dello Stato contraente competente per il rilascio del brevetto, debba essere definita in base al diritto dello Stato contraente ai cui giudici detta disposizione fa riferimento ovvero in base alla lex fori o ancora, in base ad una interpretazione autonoma della stessa disposizione.

17 La Corte ha avuto più volte l'occasione di pronunciarsi sui criteri di riferimento da usare per la qualificazione delle nozioni che figurano nella Convenzione. Così, nella sentenza 22 febbraio 1979 (causa 133/78, *Gourdain*, Racc. 1979, pag. 743) essa ha affermato che «onde garantire, nella misura del possibile, la parità e l'uniformità dei diritti e delle obbligazioni che derivano da questa per gli Stati contraenti e per le persone interessate» occorre che l'art. 1 della Convenzione non sia interpretato «come un semplice rinvio al diritto nazionale di questo o di quello Stato contraente» e che le nozioni usate nell'art. 1 siano considerate come «nozioni autonome da interpretarsi con riferimento agli scopi ed al sistema della Convenzione nonché ai principi generali che si desumono dal complesso degli ordinamenti nazionali». L'esigenza d'una interpretazione autonoma è stata sottolineata dalla Corte anche

nella sentenza 21 giugno 1978, (causa 150/77, *Ott*, Racc. 1978, pag. 1432), per quanto riguarda le nozioni che figurano negli artt. 13 e 14, 2° comma, della Convenzione, e nella sentenza 22 marzo 1983, (causa 34/82, *Peters Bauunternehmung*, Racc. 1983, pag. 987) con riguardo alle nozioni che figurano nell'art. 5, 1°, della Convenzione.

18 Nel caso di specie, tanto una interpretazione in base alla legge dello Stato contraente i cui giudici sono competenti a termini dell'art. 16, 4°, quanto una interpretazione in base alle lex fori rischierebbero di portare a soluzioni divergenti, compromettendo così la parità e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che risultano dalla Convenzione per le persone interessate.

19 Pertanto, la nozione di controversia «in materia di registrazione o di validità di brevetti» di cui all'art. 16, 4° va considerata come una nozione autonoma destinata a ricevere una applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti.

20 La soluzione data alla seconda questione obbliga la Corte a precisare il contenuto della nozione di controversia «in materia di registrazione o di validità di brevetti», in quanto lo Hoge Raad ha chiesto, con la terza questione, se detta nozione possa comprendere una controversia come quella che è oggetto della causa principale.

21 Per risolvere la terza questione, occorre ancora richiamarsi agli scopi e al sistema della Convenzione.

22 All'uopo, va osservato che la competenza esclusiva per le controversie in materia di registrazione o di validità dei brevetti, attribuita ai giudici degli Stati contraenti nel cui territorio sono stati richiesti o effettuati 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.

23 Per contro, com'è espressamente detto nella relazione di esperti concernente la Convenzione di Bruxelles (GU C 59, pag. 36), per «le altre azioni, compresa l'azione di contraffazione, sono applicabili le norme generali della Convenzione». Questa precisazione conferma il carattere restrittivo dell'art. 16, 4°.

24 Ne consegue che vanno considerate controversie «in materia di registrazione o di validità di brevetti» le controversie nelle quali l'attribuzione d'una competenza esclusiva ai giudici del luogo di rilascio del brevetto è giustificata alla luce dei summenzionati elementi, quali le liti vertenti sulla validità, sull'esistenza o sulla decadenza del brevetto ovvero sulla rivendicazione d'un diritto di parità per un deposito precedente.

25 Qualora, viceversa, la controversia non verta direttamente sulla validità del brevetto o sull'esistenza del deposito o della registrazione, si deve ritenere che nessuna ragione particolare militi a favore dell'attribuzione della competenza esclusiva ai giudici dello Stato contraente in cui il brevetto è stato richiesto o rilasciato e che, di conseguenza, una controversia del genere non rientri nella sfera d'applicazione dell'art. 16, 4°.

26 In un caso come quello di specie, né la validità dei brevetti né la regolarità della loro registrazione nei vari paesi sono controverse tra le parti nella causa principale. La soluzione della controversia dipende infatti unicamente dal se il titolare del diritto al brevetto sia il Goderbauer ovvero la società in istato di fallimento BV Schroefboutenfabriek, il che va accertato in base ai rapporti giuridici già intercorsi fra gli interessati. Non si deve quindi applicare la norma del foro speciale di cui all'art. 16, 4°.

27 In proposito, va ricordato che tanto la Convenzione di Monaco di Baviera 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, quanto la Convenzione di Lussemburgo 15 settembre 1975 sul brevetto comunitario (GU L 17, 1976), non ancora in vigore, fanno una nettissima distinzione tra la competenza per le controversie concernenti il diritto al brevetto, soprattutto nel caso in cui il brevetto ri-

guardi l'invenzione di un dipendente, e la competenza per le liti in materia di registrazione o di validità dei brevetti. Benché queste due convenzioni non si applichino nella fattispecie, il fatto che esse ammettano espressamente una distinzione del genere costituisce un elemento che corrobora l'interpretazione data dalla Corte alle disposizioni corrispondenti dalla Convenzione di Bruxelles.

28 La terza questione va quindi risolta nel senso che la nozione di controversia «in materia di registrazione o di validità di brevetti» non comprende le controversie fra dipendenti, autori di invenzioni per le quali sia stato chiesto o ottenuto un brevetto, e datori di lavoro quando la lite verta sui loro rispettivi diritti sul brevetto derivanti dal rapporto di lavoro.

Sulle spese

29 Le spese sostenute dal Governo della Repubblica federale di Germania, dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 29 ottobre 1982, dichiara:

1° **L'art. 19 della Convenzione impone al giudice nazionale l'obbligo di dichiararsi d'ufficio incompetente ogni qualvolta constati l'esistenza della competenza esclusiva d'un giudice d'un altro Stato contraente ai sensi dell'art. 16 della Convenzione, anche se la norma processuale nazionale limita l'indagine del giudice nell'ambito di un ricorso per cassazione ai mezzi dedotti dalle parti.**

2° La nozione di controversia «in materia di registrazione o di validità dei brevetti», di cui all'art. 16, 4°, va considerata come una nozione autonoma destinata a ricevere una applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti.

3° La nozione di controversia «in materia di registrazione o di validità di brevetti» non comprende le controversie fra dipendenti, autori di invenzioni per le quali sia stato chiesto o ottenuto un brevetto e datori di lavoro quando la lite verte sui loro rispettivi diritti sul brevetto derivanti dal rapporto di lavoro.

Mertens de Wilmars Koopmans

Bahlmann O'Keeffe Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 novembre 1983.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS DEL 5 OTTOBRE 1983 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

Lo Hoge Raad dei Paesi Bassi vi ha proposto una domanda di pronunzia pregiudiziale nell'ambito di una lite fra il sig. F. M. J. J. Duijnstee, curatore del fallimento della società a responsabilità limitata BV Schroefboutenfabriek ed il sig. Lodewijk Goderbauer, ex dipendente della suddetta società, che ha fatto un'invenzione brevettata.

I — Gli antefatti sono i seguenti:

Il sig. Lodewijk Goderbauer, direttore della fabbrica di bulloni Everts en van der Weijden, con sede in Heerlen (Paesi Bassi), residente in Schaesberg (Paesi Bassi), inventava un dispositivo per fis-

1 — Traduzioni dal francese.