



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

8 settembre 2022*

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 24, punto 4 – Competenze esclusive – Competenza in materia di registrazione o di validità dei brevetti – Ambito di applicazione – Domanda di brevetto depositata e brevetto rilasciato in uno Stato terzo – Qualità di inventore – Titolare del diritto su un’invenzione»

Nella causa C-399/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Svea hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma, Svezia), con decisione del 17 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2021, nel procedimento

IRnova AB

contro

FLIR Systems AB,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da S. Rodin, presidente di sezione, L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la IRnova AB, da P. Kenamets e F. Lüning, jur. kand.;
- per la FLIR Systems AB, da J. Melander e O. Törngren, advokater;
- per la Commissione europea, da M. Gustafsson e S. Noë, in qualità di agenti,

* Lingua processuale: lo svedese.

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la IRnova AB e la FLIR Systems AB in merito alla determinazione della persona che deve essere considerata titolare del diritto su invenzioni contemplate da domande di brevetto depositate e da brevetti rilasciati in paesi terzi.

Contesto normativo

Regolamento Bruxelles I bis

- 3 Il considerando 34 del regolamento Bruxelles I bis così recita:

«È opportuno garantire la continuità tra la 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)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all'interpretazione delle disposizioni della convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale] e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell'Unione europea».
- 4 L'articolo 1 del medesimo regolamento dispone quanto segue:
 - «1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;

- b) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;
 - c) la sicurezza sociale;
 - d) l'arbitrato;
 - e) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
 - f) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa».
- 5 Il capo II di detto regolamento, rubricato «Competenza», comprende dieci sezioni. L'articolo 4 del medesimo regolamento, contenuto nella sezione 1 di tale capo II, rubricata «Disposizioni generali», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
- «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
- 6 Ai sensi dell'articolo 24 del regolamento Bruxelles I bis, che fa parte della sezione 6 di tale capo II, rubricata «Competenze esclusive»:
- «Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:
- (...)
- 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, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell'Unione o di una convenzione internazionale.
- Fatta salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro;
- (...))».

Diritto svedese

Legge sui brevetti (1967:837)

- 7 L'articolo 17 della patentlagen (1967:837) [legge sui brevetti (1967:837)] così recita:
- «Nel caso in cui una persona affermi dinanzi all'amministrazione dei brevetti di essere titolare di un diritto sull'invenzione prevalente rispetto a quello del richiedente e vi siano dubbi al riguardo,

l'amministrazione dei brevetti può assegnare a tale persona un termine prestabilito per intentare un giudizio, in assenza del quale tale rivendicazione potrebbe non essere presa in considerazione nel prosieguo dell'esame della domanda di brevetto.

Qualora una controversia relativa al diritto prevalente sull'invenzione sia pendente in sede giurisdizionale, la domanda di brevetto può essere sospesa fino alla pronuncia definitiva del giudice su tale controversia».

8 L'articolo 18 di tale legge prevede quanto segue:

«Nel caso in cui qualcuno possa dimostrare dinanzi all'amministrazione dei brevetti di essere titolare di un diritto prevalente sull'invenzione, detta amministrazione, se lo stesso ne fa richiesta, trasferisce la domanda a suo nome. Il beneficiario del trasferimento deve versare una nuova tassa di deposito.

Qualora sia stata presentata una richiesta di trasferimento di una domanda, la domanda non può essere archiviata, respinta o accolta prima che tale richiesta sia stata oggetto di una decisione definitiva».

9 Ai sensi dell'articolo 53, primo comma, di detta legge:

«Nel caso in cui un brevetto sia stato rilasciato a una persona diversa dall'avente diritto in forza delle disposizioni dell'articolo 1, il giudice, qualora detta persona agisca in giudizio a tal fine, le trasferisce il brevetto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 52, sesto comma, relative ai termini assegnati per la proposizione dell'azione.

(...)».

10 L'articolo 65, primo comma, della medesima legge così dispone:

«Il Patent- och marknadsdomstolen [Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia] è il giudice competente nelle materie contemplate dalla presente legge. Lo stesso vale in materia di diritto prevalente su un'invenzione che costituisce l'oggetto di una domanda di brevetto.

(...)».

Legge (1978:152) sulla competenza dei giudici svedesi per talune azioni nel settore del diritto dei brevetti

11 La lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. [legge (1978:152) sulla competenza dei giudici svedesi per talune azioni nel settore del diritto dei brevetti] si fonda sul protocollo relativo alla competenza giurisdizionale e al riconoscimento di decisioni vertenti sul diritto alla concessione del brevetto europeo (protocollo sul riconoscimento) del 5 ottobre 1973, allegato alla convenzione sul rilascio dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973.

12 L'articolo 1 di tale legge prevede quanto segue:

«Per quanto riguarda le azioni intentate contro il titolare di una domanda di brevetto europeo allo scopo di far valere il diritto sull'invenzione contemplata dalla domanda di brevetto in questione in Svezia o in un altro Stato contraente soggetto al protocollo sul riconoscimento allegato alla convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, si applicano gli articoli da 2 a 6 e l'articolo 8. In tal caso, con l'espressione "Stato contraente" si intende uno Stato soggetto a detto protocollo».

13 Ai sensi dell'articolo 2 di detta legge:

«Le azioni di cui all'articolo 1 possono essere intentate dinanzi ai giudici svedesi nei casi seguenti:

- 1) se il convenuto è domiciliato in Svezia,
- 2) se l'attore è domiciliato in Svezia e il convenuto non è domiciliato in uno Stato contraente,
- 3) se le parti hanno pattuito, con accordo scritto, o con accordo verbale confermato per iscritto, che qualsiasi azione doveva essere intentata dinanzi ai giudici svedesi».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14 La IRnova e la FLIR Systems, operanti nel settore della tecnologia dell'infrarosso, sono società con sede sociale in Svezia. In passato esse hanno intrattenuto rapporti commerciali.

15 Il 13 dicembre 2019 la IRnova ha proposto un ricorso dinanzi al Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio) diretto, in particolare, ad accertare che essa poteva avvalersi di un diritto prevalente sulle invenzioni contemplate da domande di brevetto internazionali, integrate successivamente da domande di brevetto europeo, americano e cinese, depositate dalla FLIR negli anni 2015 e 2016, nonché da brevetti americani rilasciati alla FLIR a seguito di queste ultime domande.

16 A sostegno di tale ricorso, la IRnova aveva affermato, in sostanza, che tali invenzioni erano state realizzate da uno dei suoi dipendenti, cosicché quest'ultimo doveva esserne considerato l'inventore o, quanto meno, il co-inventore. Pertanto, la IRnova ha sostenuto che, nella propria qualità di datore di lavoro e quindi di avente causa dell'inventore, essa doveva essere considerata proprietaria di dette invenzioni. Tuttavia, la FLIR, senza aver acquisito queste ultime o essere ad altro titolo legittimata a farlo, avrebbe depositato le domande menzionate al punto precedente in nome proprio.

17 Il Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio) si è dichiarato competente a conoscere del ricorso della IRnova vertente sulle invenzioni contemplate nelle domande di brevetti europei. Per contro, esso si è dichiarato incompetente a conoscere di quello relativo all'asserito diritto della stessa sulle invenzioni contemplate nelle domande di brevetti cinesi e americani depositate dalla FLIR nonché nei brevetti americani rilasciati a quest'ultima, con la motivazione, in sostanza, che il ricorso vertente sulla determinazione dell'inventore di queste ultime invenzioni presenta un collegamento con la registrazione e la validità dei brevetti. Orbene, tenuto conto di tale collegamento, la controversia di cui trattasi rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis, cosicché i giudici svedesi non sarebbero competenti a conoscerne.

18 Avverso tale pronuncia di incompetenza la IRnova ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio, lo Svea hovrätt (Corte d'appello di Stoccolma, Svezia).

19 Secondo tale giudice, la controversia di cui esso è investito rientra nell'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis, in quanto mirerebbe ad accertare l'esistenza di un diritto prevalente su un'invenzione e avrebbe quindi carattere civile e commerciale. Tuttavia, detto giudice si interroga sulla competenza dei giudici svedesi a conoscere di una controversia vertente

sull'accertamento dell'esistenza del diritto su un'invenzione derivante dall'asserita qualità di inventore o di co-inventore. A suo avviso, l'articolo 24, punto 4, di tale regolamento prevede, «in materia di registrazione o di validità di brevetti», una competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata chiesta o effettuata la registrazione. Tale competenza esclusiva sarebbe giustificata, da un lato, dal fatto che tali giudici si trovano nella posizione migliore per conoscere delle controversie vertenti sulla validità di un brevetto o sull'esistenza del deposito o della registrazione di quest'ultimo e, dall'altro, dal fatto che il rilascio di brevetti implica l'intervento dell'amministrazione nazionale, il che denoterebbe che la concessione di un brevetto rientra nell'esercizio della sovranità nazionale. Tuttavia, benché dalla giurisprudenza della Corte risulti che una controversia vertente unicamente sull'individuazione del titolare di un diritto a un brevetto non rientra in detta competenza esclusiva, tale giurisprudenza non fornirebbe indicazioni dirette sull'applicabilità di detto articolo 24, punto 4, nel caso di specie.

- 20 Nella fattispecie, secondo il giudice del rinvio, sarebbe possibile ritenere che la controversia di cui quest'ultimo è investito presenti un collegamento con la registrazione o la validità del brevetto, ai sensi di tale disposizione. Infatti, al fine di individuare il titolare del diritto sulle invenzioni contemplate nelle domande di brevetto o nei brevetti in questione, occorrerebbe, secondo tale giudice, determinare l'inventore di tali invenzioni. Un esame del genere implicherebbe un'interpretazione delle rivendicazioni del brevetto nonché un'analisi del rispettivo contributo dei vari asseriti inventori alle suddette invenzioni. Pertanto, la determinazione del titolare del diritto su un'invenzione potrebbe dar luogo a una valutazione, alla luce del diritto sostanziale dei brevetti, volta a stabilire quale contributo ai lavori di sviluppo abbia comportato la novità o l'attività inventiva, nonché sollevare questioni relative alla portata della tutela conferita dal diritto dei brevetti del paese di registrazione. Inoltre, il fatto che il richiedente il brevetto non sia legittimato a presentare una domanda di brevetto costituirebbe un motivo di nullità.
- 21 In tale contesto, lo Svea hovrätt (Corte d'appello di Stoccolma) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il ricorso diretto a determinare il soggetto che ha un diritto prevalente, fondato sull'affermazione di possedere la qualità di inventore o co-inventore di un'invenzione, in conformità a domande di brevetto e a brevetti nazionali registrati in uno Stato che non appartiene all'Unione europea, ricada nella competenza giurisdizionale esclusiva in forza dell'articolo 24, punto 4, del regolamento [Bruxelles I bis]».

Sulla questione pregiudiziale

- 22 Secondo costante giurisprudenza della Corte, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte [sentenza del 26 aprile 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne), C-368/20 e C-369/20, EU:C:2022:298, punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata].
- 23 Nel caso di specie, sebbene la questione verta sulla competenza a conoscere di una controversia riguardante l'esistenza di un diritto prevalente su invenzioni contemplate da domande di brevetto nazionali e da brevetti registrati in un paese terzo, risulta da quanto riferito ai punti 17 e 18 della presente sentenza che il ricorso proposto dinanzi al giudice del rinvio verte unicamente

sulla competenza dei giudici svedesi a conoscere di una controversia riguardante l'esistenza di un diritto prevalente su invenzioni contemplate da domande di brevetti cinesi e americani nonché da brevetti americani.

- 24 In tali circostanze, si deve rilevare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad una controversia volta a stabilire, nell'ambito di un ricorso fondato sull'asserita qualità di inventore o di co-inventore, se una persona sia titolare del diritto su invenzioni contemplate da domande di brevetto depositate e da brevetti rilasciati in paesi terzi.
- 25 Al fine di rispondere a tale questione, occorre, in primo luogo, stabilire se una situazione giuridica che presenti un elemento di estraneità situato nel territorio di un paese terzo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientri nell'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis.
- 26 Infatti, la controversia di cui al procedimento principale è sorta tra due società aventi la loro sede sociale nel medesimo Stato membro ed è volta a determinare il titolare di un diritto che sarebbe anch'esso sorto in Svezia, vale a dire un diritto sulle invenzioni contemplate dalle domande di brevetto depositate e dai brevetti rilasciati di cui trattasi nel procedimento principale. L'unico elemento di estraneità di tale controversia consiste nel fatto che essa riguarda, in particolare, domande di brevetto depositate e brevetti rilasciati in paesi terzi, vale a dire la Cina e gli Stati Uniti. Tale elemento di estraneità non è tuttavia situato nel territorio di uno Stato membro.
- 27 A tale riguardo, è necessario ricordare che la Corte ha già dichiarato che l'applicazione stessa delle norme sulla competenza previste dalla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles») presuppone l'esistenza di un elemento di estraneità (sentenza del 1° marzo 2005, *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, punto 25).
- 28 Sebbene tale elemento dipenda il più delle volte dal domicilio del convenuto, esso può dipendere anche dall'oggetto della controversia. Infatti, a tal proposito, la Corte ha rilevato che il carattere internazionale del rapporto giuridico di cui trattasi non deve necessariamente derivare dall'implicazione di più Stati contraenti, in ragione del merito della controversia o del rispettivo domicilio delle parti di quest'ultima. L'implicazione di uno Stato contraente e di uno Stato terzo, sulla base, ad esempio, del domicilio dell'attore e di un convenuto, nel primo Stato, e della localizzazione dei fatti controversi nel secondo, è parimenti tale da attribuire carattere internazionale al rapporto giuridico in esame, poiché tale situazione è atta a sollevare, nello Stato contraente, questioni relative alla determinazione della competenza giurisdizionale nell'ordinamento internazionale (v., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2005, *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, punto 26).
- 29 Inoltre, come risulta dal considerando 34 del regolamento Bruxelles I bis, l'interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di tale convenzione e quelle del regolamento n. 44/2001 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), che l'ha sostituita, vale anche per le disposizioni del regolamento Bruxelles I bis, che a sua volta ha sostituito il regolamento Bruxelles I, quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2019, *Reitbauer e a.*, C-722/17, EU:C:2019:577, punto 36 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 12 maggio 2021, *Vereniging van Effectenbezitters*, C-709/19, EU:C:2021:377, punto 23), Tale continuità deve essere garantita anche per quanto riguarda la determinazione dell'ambito di applicazione delle norme sulla competenza stabilite da tali strumenti giuridici.

- 30 Ciò precisato, occorre ancora osservare che, poiché la controversia di cui al procedimento principale tra due parti private verte sull'esistenza di un diritto prevalente su invenzioni, tale controversia rientra nella «materia civile e commerciale», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. Inoltre, detta controversia non rientra tra le materie escluse dall'ambito di applicazione di tale regolamento, contemplate all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso.
- 31 Da quanto precede risulta che una situazione giuridica, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che presenta un elemento di estraneità situato nel territorio di un paese terzo, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis.
- 32 In secondo luogo, si deve esaminare se l'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis si applichi a una controversia, come quella di cui al procedimento principale, volta a stabilire, nell'ambito di un ricorso fondato sull'asserita qualità di inventore o di co-inventore, se una persona sia titolare del diritto su invenzioni contemplate da domande di brevetto depositate e da brevetti rilasciati in paesi terzi.
- 33 Secondo tale disposizione, indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva 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, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell'Unione o di una convenzione internazionale.
- 34 A tal proposito, occorre rilevare, da un lato, che dal tenore letterale di detta disposizione risulta che la competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità dei brevetti è attribuita unicamente ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione di un brevetto sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati.
- 35 Nel caso di specie, come già rilevato al punto 26 della presente sentenza, le domande di brevetto di cui trattasi nel procedimento principale sono state depositate e i brevetti interessati sono stati rilasciati non già in uno Stato membro, bensì in paesi terzi, vale a dire negli Stati Uniti e in Cina. Orbene, poiché l'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis non prende in considerazione tale situazione, detta disposizione non può essere considerata applicabile alla controversia principale.
- 36 Dall'altro lato, e in ogni caso, una controversia come quella di cui al procedimento principale non costituisce una controversia «in materia di registrazione o di validità dei brevetti», ai sensi dell'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis, cosicché non è necessario riservarla, conformemente all'obiettivo perseguito da tale disposizione, ai giudici che hanno una prossimità materiale e giuridica rispetto al registro, poiché tali giudici sono quelli meglio situati per conoscere dei casi nei quali la validità del titolo interessato, o persino l'esistenza stessa del suo deposito o della sua registrazione, viene contestata (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
- 37 Infatti, dal momento che detto articolo 24, punto 4, riprende, in sostanza, il contenuto dell'articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I, che riflette a sua volta la sistematica dell'articolo 16, punto 4, della convenzione di Bruxelles, è necessario, come già rilevato al

punto 29 della presente sentenza, garantire una continuità nell'interpretazione di tali disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2017, *Hanssen Beleggingen*, C-341/16, EU:C:2017:738, punto 30).

- 38 Orbene, da una giurisprudenza consolidata risulta che la nozione di controversia «in materia di registrazione o di validità di brevetti», menzionata nelle citate disposizioni, costituisce una nozione autonoma destinata a ricevere un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri (sentenze del 15 novembre 1983, *Duijnstee*, 288/82, EU:C:1983:326, punto 19; del 13 luglio 2006, *GAT*, C-4/03, EU:C:2006:457, punto 14, e del 5 ottobre 2017, *Hanssen Beleggingen*, C-341/16, EU:C:2017:738, punto 31).
- 39 Tale nozione non deve essere interpretata in senso più ampio di quanto non richieda la finalità da essa perseguita, dal momento che l'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis ha per effetto di privare le parti della scelta, che altrimenti spetterebbe loro, del foro competente e, in taluni casi, di portarle davanti ad un giudice che non è quello proprio del domicilio di alcuna di esse (v., in tal senso, per quanto riguarda l'articolo 16, punto 4, della convenzione di Bruxelles e l'articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I, sentenze del 26 marzo 1992, *Reichert e Kockler*, C-261/90, EU:C:1992:149, punto 25, e del 5 ottobre 2017, *Hanssen Beleggingen*, C-341/16, EU:C:2017:738, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, la norma specifica sulla competenza di cui trattasi deve essere interpretata restrittivamente (sentenza del 10 luglio 2019, *Reitbauer e a.*, C-722/17, EU:C:2019:577, punto 38).
- 40 Pertanto, la Corte ha precisato che vanno considerate controversie «in materia di registrazione o di validità di brevetti», ai sensi dell'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis, le controversie nelle quali l'attribuzione d'una competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è stato rilasciato il brevetto è giustificata dal fatto che tali giudici sono quelli meglio situati per conoscere dei casi vertenti sulla validità o sulla decadenza di un brevetto, sull'esistenza del deposito o della registrazione dello stesso, ovvero sulla rivendicazione d'un diritto di priorità per un deposito precedente. Qualora, viceversa, una controversia non verta sulla validità del brevetto o sull'esistenza del deposito o della registrazione dello stesso, tale controversia non rientra nell'ambito di applicazione di detta disposizione (sentenze del 15 novembre 1983, *Duijnstee*, 288/82, EU:C:1983:326, punti 24 e 25; del 13 luglio 2006, *GAT*, C-4/03, EU:C:2006:457, punti 15 e 16, nonché del 5 ottobre 2017, *Hanssen Beleggingen*, C-341/16, EU:C:2017:738, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
- 41 In tale contesto, la Corte ha concluso che non rientra nella regola di competenza esclusiva prevista da detta disposizione una controversia che verte unicamente sull'identità del soggetto titolare del brevetto oppure una controversia volta a stabilire se un soggetto sia stato legittimamente registrato in qualità di titolare di un marchio (sentenze del 15 novembre 1983, *Duijnstee*, 288/82, EU:C:1983:326, punto 26, e del 5 ottobre 2017, *Hanssen Beleggingen*, C-341/16, EU:C:2017:738, punti da 35 a 37 e 43). A tal proposito, la Corte ha precisato che la questione del patrimonio personale cui appartiene un titolo di proprietà intellettuale non presenta, in generale, un nesso di prossimità materiale o giuridica con il luogo in cui tale titolo è stato registrato (sentenza del 5 ottobre 2017, *Hanssen Beleggingen*, C-341/16, EU:C:2017:738, punto 37).
- 42 Nel caso di specie, il procedimento principale verte non già sull'esistenza del deposito di una domanda di brevetto o sul rilascio di un brevetto, sulla validità o sulla decadenza di un brevetto, oppure sulla rivendicazione di un diritto di priorità per un deposito precedente, bensì sulla questione se la FLIR debba essere considerata titolare del diritto sulle invenzioni interessate o su una parte di esse.

- 43 Infatti, si deve constatare, in primo luogo, che la questione dell'individuazione del titolare delle invenzioni interessate, la quale assorbe quella dell'individuazione del loro inventore, riguarda non già la domanda di un titolo di proprietà intellettuale o detto titolo in quanto tali, bensì il loro oggetto. Orbene, se è vero che la Corte ha dichiarato, come ricordato al punto 41 della presente sentenza, che la questione del patrimonio personale cui appartiene un titolo di proprietà intellettuale non presenta, in generale, un nesso di prossimità materiale o giuridica con il luogo in cui è stato registrato tale titolo che giustificerebbe l'applicazione della regola di competenza esclusiva prevista dall'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis, tale considerazione vale parimenti, quanto meno, nel caso in cui la questione verta unicamente sull'oggetto di detto titolo, ossia sull'invenzione.
- 44 In secondo luogo, occorre osservare che l'identificazione dell'inventore, che costituisce l'unico oggetto della controversia di cui al procedimento principale, è una questione preliminare e, pertanto, distinta da quella relativa all'esistenza del deposito di una domanda di brevetto o al rilascio di quest'ultimo.
- 45 Essa non riguarda neppure la validità di un siffatto deposito, in quanto mira unicamente a stabilire il diritto sulle invenzioni stesse di cui trattasi. Il fatto che, come rilevato dal giudice del rinvio, l'assenza di un diritto su un'invenzione possa costituire un motivo di nullità di tale domanda è quindi irrilevante per quanto riguarda la competenza a conoscere di controversie vertenti sulla qualità di inventore.
- 46 In terzo luogo, la questione preliminare relativa all'identificazione dell'inventore è parimenti distinta da quella della validità del brevetto rilasciato di cui trattasi, questione, quest'ultima, che non è oggetto del procedimento principale. Infatti, anche se tale identificazione implicasse, come esposto dal giudice del rinvio, un esame delle rivendicazioni della domanda di brevetto o del brevetto di cui trattasi al fine di determinare il contributo di ciascun partecipante alla realizzazione dell'invenzione interessata, tale esame non verterebbe sulla brevettabilità di quest'ultima.
- 47 Del resto, occorre osservare che neppure la circostanza che un esame delle rivendicazioni del brevetto o della domanda di brevetto di cui trattasi possa essere effettuato alla luce del diritto sostanziale dei brevetti del paese nel cui territorio tale domanda è stata depositata o tale brevetto è stato rilasciato impone l'applicazione della regola di competenza esclusiva di cui all'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis.
- 48 A tal proposito, è sufficiente rilevare che una controversia vertente sulla contraffazione di un brevetto implica anche un'analisi approfondita della portata della tutela conferita da tale brevetto alla luce del diritto dei brevetti del paese nel cui territorio tale brevetto è stato rilasciato. Orbene, la Corte ha già dichiarato che, in assenza del nesso di prossimità materiale o giuridica richiesto con il luogo in cui è stato registrato il titolo di proprietà intellettuale di cui trattasi, una siffatta controversia rientra non già nella competenza esclusiva dei giudici di tale Stato membro, bensì, in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, nella competenza generale dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 1983, *Duijnste*, 288/82, EU:C:1983:326, punto 23 e del 13 luglio 2006, *GAT*, C-4/03, EU:C:2006:457, punto 16).

- 49 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una controversia volta a stabilire, nell'ambito di un ricorso fondato sull'asserita qualità di inventore o di co-inventore, se una persona sia titolare del diritto su invenzioni contemplate da domande di brevetto depositate e da brevetti rilasciati in paesi terzi.

Sulle spese

- 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa 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 (Nona Sezione) dichiara:

L'articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non si applica ad una controversia volta a stabilire, nell'ambito di un ricorso fondato sull'asserita qualità di inventore o di co-inventore, se una persona sia titolare del diritto su invenzioni contemplate da domande di brevetto depositate e da brevetti rilasciati in paesi terzi.

Firme