

## CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

L.A. GEELHOED

presentate il 16 settembre 2004<sup>1</sup>

## I — Introduzione

1. Nella presente causa l'Oberlandesgericht di Düsseldorf ha sottoposto alla Corte una questione vertente 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<sup>2</sup> (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). Questa disposizione attribuisce in determinati casi competenza esclusiva ai 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.

2. Segnatamente il giudice del rinvio chiede se la competenza esclusiva valga soltanto quando viene proposta un'azione di annullamento del brevetto (con efficacia erga omnes) o anche qualora in una causa per contraffazione di brevetto una delle parti

sollevi la questione della validità oppure della nullità del brevetto.

3. È così possibile che in una causa per contraffazione di un brevetto il convenuto eccepisca la nullità del brevetto, oppure che l'attore, in un procedimento diretto ad accertare l'insussistenza di una contraffazione, faccia valere che il brevetto è invalido o nullo e che per questo non si configura alcuna contraffazione. Questa seconda situazione si riscontra nella causa principale. In particolare il giudice del rinvio chiede ancora se sia rilevante il fatto che il giudice adito ritenga fondato o infondato il motivo di nullità o di invalidità ed inoltre se occorra prendere in considerazione il momento in cui il motivo viene sollevato nel procedimento.

4. L'art. 16, punto 4, costituisce un'eccezione alla regola principale dell'art. 2 della Convenzione di Bruxelles, che stabilisce che la persona avente il domicilio nel territorio di uno Stato contraente, a prescindere dalla sua nazionalità, può essere convenuta davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. Il fondamento di questo articolo è l'adagio actor sequitur forum rei. L'obiettivo dell'art. 2 è così quello di tutelare i diritti del convenuto. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, dato il carattere generale del principio enunciato all'art. 2, le deroghe al

<sup>1</sup> — Lingua originale: l'olandese.

<sup>2</sup> — GU 1972, L 299, pag. 32. La versione consolidata della Convenzione, nel frattempo modificata, si trova in GU 1998, C 27, pag. 1.

medesimo vanno interpretate restrittivamente<sup>3</sup>.

5. Per contro, un'interpretazione estensiva del disposto dell'art. 16, punto 4, favorisce la certezza del diritto e diminuisce il rischio di decisioni contrastanti. La competenza a pronunciarsi sulla validità di un brevetto spetta quindi sempre allo stesso giudice. Ancora più importante è l'inopportunità di interpretare l'art. 16, punto 4, nel senso che la scelta di un attore per un'azione di nullità oppure per un'azione volta ad accertare l'insussistenza di una contraffazione sia determinante al fine di stabilire la competenza giurisdizionale. Occorre infatti scongiurare il più possibile il c.d. «forumshopping».

## II — Ambito normativo, fatti e procedimento

6. L'art. 2 della Convenzione di Bruxelles, contenuto nel Titolo II, sezione 1, «Disposizioni generali», stabilisce quanto segue:

«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. (...)».

3 — V., ad esempio, sentenza 27 settembre 1988, causa C-189/87, (Kalfelis, Racc. pag. I-5565, punto 19), e, più di recente, 10 giugno 2004, causa C-168/02, (Kronhofer, Raccolta pag. I-6009, punti 12-14).

7. L'art. 16, inizio e punto 4, della Convenzione di Bruxelles, contenuto nel Titolo II, sezione 5, «competenze esclusive», recita:

«Indipendentemente dal domicilio, 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, 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».

8. La Convenzione di Bruxelles è stata nel frattempo sostituita dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>4</sup>, regolamento che tuttavia non si applica alla causa in esame, in quanto la sua applicazione è limitata alle azioni proposte, e agli atti pubblici formati, dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso, il 1° marzo 2002, il che non corrisponde al caso di specie.

9. La questione è sorta in una controversia tra la GAT, Gesellschaft für Antriebstechnik

4 — GUL 12, pag. 1. La Convenzione di Bruxelles è ancora vigente nei confronti del Regno di Danimarca.

mbH & Co. KG, con sede in Alsdorf (attrice), e la LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, con sede in Bühl. Le parti sono concorrenti nel settore della tecnologia per autovetture.

10. L'attrice si è candidata presso la Ford-Werke AG di Colonia per vedersi aggiudicare una commessa avente ad oggetto la fornitura di un giunto elastico torsionale. La convenuta sosteneva che l'attrice violava tra l'altro brevetti francesi, di cui la convenuta detiene la registrazione. Successivamente l'attrice intentava un'azione dinanzi al Landgericht di Düsseldorf chiedendo a quest'ultimo giudice di dichiarare che la convenuta non poteva far valere diritti fondati sui brevetti francesi ed ha al riguardo anche fatto valere che i brevetti erano nulli o eventualmente non validi.

11. Il Landgericht di Düsseldorf ha ritenuto di avere la competenza internazionale per decidere sulla controversia avente ad oggetto la contraffazione dei brevetti francesi. Esso ha altresì ritenuto di essere competente a conoscere della controversia relativa alla nullità, o all'invalidità dei brevetti in questione. Secondo la decisione di rinvio alla Corte, esso si fonda su un'interpretazione restrittiva dell'art. 16, punto 4, necessaria per evitare che un giudice perda la propria competenza non appena il soggetto cui è contestata la contraffazione di un brevetto eccipisca la nullità del brevetto medesimo.

12. Il Landgericht ha respinto la domanda dell'attrice ed ha dichiarato che i brevetti soddisfano i requisiti richiesti per la brevettabilità. L'attrice ha successivamente proposto appello dinanzi all'Oberlandesgericht di Düsseldorf. Nell'ambito della trattazione di tale appello, l'Oberlandesgericht ha proposto la questione di cui al paragrafo 2.

13. Nell'ordinanza di rinvio l'Oberlandesgericht osserva tra l'altro che, qualunque sia la soluzione prescelta, esiste il rischio di decisioni divergenti. Tale giudice attribuisce inoltre importanza al fatto che il rilascio di un brevetto è un atto di sovranità sul quale il giudice dello Stato interessato, e non quello di uno Stato straniero, sarebbe nella migliore posizione per esercitare un controllo. A giudizio dell'Oberlandesgericht, l'art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles mira anche a realizzare questo risultato.

### III — Osservazioni presentate alla Corte

14. Alla cancelleria della Corte sono state depositate osservazioni scritte dalla convenuta nella causa principale (LuK), dai governi di Germania, Francia e Regno Unito e dalla Commissione. Il 14 luglio 2004 la Corte ha

dedicato alla causa un'udienza dibattimentale, in cui l'attrice nella causa principale (GAT) ha esposto il suo punto di vista.

15. Nel procedimento dinanzi alla Corte vengono sostenute tre tesi che si escludono vicendevolmente. La Corte dovrà stabilire quale di queste tre tesi corrisponda meglio alla formulazione e agli obiettivi dell'art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles.

16. La LuK e il governo tedesco sono a favore di un'interpretazione restrittiva dell'art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles. Essi sostengono che l'art. 16, punto 4, si applica ad una controversia avente ad oggetto la validità di brevetti solo se tale controversia riguarda la domanda principale di una causa. Essi contestano la concezione secondo cui le questioni vertenti sulla validità e sulla contraffazione di un brevetto non potrebbero essere distinte, ritenendo che tale concezione comprometterebbe seriamente l'equilibrio tra le diverse competenze derivanti dalla Convenzione di Bruxelles. Siffatta concezione implicherebbe infatti che quasi tutti i procedimenti di contraffazione rientrerebbero nella competenza esclusiva di cui all'art. 16.

17. In tal modo le parti verrebbero private di diritti loro conferiti dall'art. 2 (il giudice del luogo di residenza del convenuto), ma anche dall'art. 5, punti 3 e 5, e dall'art. 6, punto 1 della Convenzione di Bruxelles. A ciò si aggiunge poi che il titolare del brevetto, in

forza dell'art. 2, potrebbe adire lo stesso giudice (ossia quello del luogo di residenza del contraffattore) per tutte le azioni di contraffazione, mentre a norma dell'art. 16, punto 4, dovrebbe rivolgersi ai giudici di tutti gli Stati membri dove un brevetto è registrato.

18. I governi francese e britannico, insieme alla GAT, sono favorevoli ad una tesi contraria. Essi sostengono un'interpretazione estensiva dell'art. 16, punto 4, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia.

19. Essi osservano che i giudici dello Stato membro che ha rilasciato il brevetto sono i più adatti a giudicare della validità del brevetto medesimo, grazie alla prossimità di fatto e anche perché giuridicamente sono i più collegati al rilascio del brevetto. Inoltre le questioni relative alla validità e quelle vertenti sulla contraffazione in pratica sono inscindibili. L'applicabilità dell'art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles alle azioni di contraffazione può prevenire soluzioni contrastanti ed è pertanto nell'interesse della certezza del diritto. Inoltre siffatta concezione impedirebbe che le parti possano eludere la regola di competenza esclusiva di cui all'art. 16, punto 4. Secondo una concezione contraria, infatti, il presunto contraffattore, qualora intenti un'azione per accertare che la contraffazione non sussiste invece di impugnare la validità del brevetto,

non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 16, punto 4. Il governo francese rinvia in merito alla relazione Jenard<sup>5</sup>, in cui si sottolinea che le decisioni relative alla validità dei brevetti rientrano nella competenza degli Stati membri.

20. La Commissione propugna una terza tesi, intermedia tra le altre due. Essa afferma che la summenzionata interpretazione estensiva dell'art. 16, punto 4, sostanzialmente implica che tutte le controversie relative ai brevetti siano trattate dal giudice dello Stato in cui il brevetto è stato o è depositato o registrato. La Commissione non mette in discussione l'opportunità di siffatta soluzione, ma ritiene che questa non sia riscontrabile nella formulazione dell'art. 16, punto 4.

21. Essa considera invece importante che alle parti non venga consentito di svuotare di contenuto l'art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles. Esse non possono scegliere di eleggere un foro a seconda del contenuto della loro domanda principale, ossia la validità o la nullità, oppure la contraffazione. In una fattispecie come quella in esame non rileva se la nullità di un brevetto è adottata come elemento della domanda principale o solo come argomento a sostegno della tesi dell'insussistenza di una contraffazione. In forza dell'art. 16, punto 4, c'è un solo giudice che può accertare la validità oppure la nullità. Altre questioni aventi ad oggetto i brevetti non rientrano nell'art. 16, punto 4.

## IV — Valutazione

### A — *L'ambito: la giurisprudenza della Corte*

22. Per cominciare rinvio alla giurisprudenza costante secondo la quale, al fine di garantire, nella misura del possibile, la parità e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla Convenzione di Bruxelles, per gli Stati contraenti e per le persone interessate, occorre determinare in maniera autonoma il significato spettante alle nozioni contenute in tale convenzione<sup>6</sup>.

23. Inoltre l'interpretazione della Corte deve contribuire alla prevedibilità della ripartizione della competenza giurisdizionale. Sia la tutela giuridica, sia la certezza del diritto vengono favorite se l'attore in un'azione civile è in grado di stabilire con facilità quale giudice possa adire e se il convenuto può facilmente determinare dinanzi a quale giudice possa essere citato. Le disposizioni relative alla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità, come precisa l'undicesimo 'considerando' del regolamento n. 44/2001.

24. La Corte ha altresì ripetutamente dichiarato che, in quanto eccezione alla regola

5 — GU 1979, C 59, pag. 1.

6 — V., con riguardo all'art. 16 della Convenzione di Bruxelles, ordinanza della Corte 5 aprile 2001, causa C-518/99, Gaillard (Racc. pag. I-2771, punto 13).

generale sulla competenza contenuta nell'art. 2, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, l'art. 16 di quest'ultima non dev'essere interpretato in senso più esteso di quanto non richieda la finalità da essa perseguita, dal momento che 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. Ho già accennato a ciò nell'introduzione<sup>7</sup>. Concordo d'altro canto con l'avvocato generale Jacobs quando questi fa notare che non bisogna neppure attribuire eccessiva rilevanza ad un'interpretazione restrittiva. Come egli afferma nelle sue conclusioni per la causa Gabriel<sup>8</sup>, ad un'eccezione legale, come a qualunque altra disposizione normativa, va attribuito il significato che le è proprio, determinato alla luce del suo scopo e della sua formulazione, nonché del sistema e dell'oggetto dell'atto di cui fa parte.

25. Un quarto presupposto su cui si basa la Corte nella sua giurisprudenza in merito alla Convenzione di Bruxelles è che deve sussistere un collegamento per quanto possibile stretto tra la controversia e il giudice del luogo ove è avvenuto l'evento dannoso, di modo che la competenza di quest'ultimo giudice sarebbe giustificata dalle esigenze di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale<sup>9</sup>.

26. Fondandosi su questi presupposti la Corte ha dato diverse volte un'interpretazione delle nozioni menzionate all'art. 16 della Convenzione di Bruxelles. La maggior parte delle sentenze è relativa alla competenza esclusiva a norma dell'art. 16, punto 1, che riguarda determinate controversie aventi ad oggetto beni immobili. Una sola volta la Corte si è pronunciata sull'art. 16, punto 4.

27. Nella sentenza Reichert e Kockler<sup>10</sup> la Corte ha affermato che la competenza esclusiva attribuita ai giudici dello Stato contraente in cui si trova un immobile (art. 16, punto 1, della Convenzione di Bruxelles) è giustificata dalla circostanza che tali giudici sono quelli meglio in grado, vista la prossimità, di avere una buona conoscenza delle situazioni di fatto e di applicare le norme e gli usi particolari vigenti in materia. La competenza esclusiva del giudice dello Stato contraente ove si trova l'immobile non ingloba il complesso delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari. Al contrario, la competenza esclusiva è (sostanzialmente) limitata alle azioni miranti a determinare l'estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l'esistenza di altri diritti reali su tali beni.

28. Nella sentenza Duijnste<sup>11</sup> la Corte dà un'interpretazione della competenza esclusiva attribuita dall'art. 16, punto 4, ai giudici

7 — V., anche, ordinanza citata alla nota precedente, punto 14.

8 — Conclusioni presentate per la sentenza 11 luglio 2002, causa C-96/00 (Racc. pag. I-6367, paragrafo 46).

9 — V. di recente sentenza Kronhofer, citata alla nota 3, punto 15 (con riguardo all'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles).

10 — Sentenza 19 gennaio 1990 causa C-115/88 (Racc. pag. I-27, punti 10 e 11).

11 — Sentenza 15 novembre 1983 (causa C-288/82, Racc. pag. 3663).

dello Stato membro in cui un brevetto è stato rilasciato (o in cui è stato chiesto il rilascio). La Corte giustifica siffatta competenza con il «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». La Corte opera una distinzione tra queste controversie ed altre cause aventi ad oggetto brevetti, ma che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles. Di quest'ultima categoria fanno parte, ad esempio, controversie vertenti su contraffazioni, ma ad esempio anche la questione su cui verteva la causa Duijnsteer, ossia se avesse diritto al brevetto il datore di lavoro o il dipendente.

29. La Corte pone a fondamento della sua concezione la relazione Jenard<sup>12</sup>, nonché le convenzioni aventi ad oggetto i brevetti, che distinguono chiaramente tra il rilascio e la registrazione di un brevetto da un lato e le contraffazioni dall'altro.

*B — Contenuto del testo della Convenzione di Bruxelles*

30. In forza dell'art. 16, punto 4, inserito nella parte II, sezione 5, della Convenzione di Bruxelles, intitolata «competenze esclusive», determinate controversie aventi ad oggetto

brevetti ed altri diritti di proprietà industriale vengono giudicate dal giudice dello Stato membro ove il diritto è stato o verrà depositato o registrato.

31. Dal disposto degli artt. 17 e 18 della Convenzione di Bruxelles emerge il carattere vincolante della competenza esclusiva. Resta da vedere a quali controversie si applichi l'art. 16, punto 4.

32. Per cominciare, avendo riguardo al testo dell'art. 16, punto 4, è sufficientemente accertato che l'autore della Convenzione non ha voluto ricomprendere nella competenza esclusiva tutte le controversie aventi ad oggetto i brevetti (ed altri diritti di proprietà industriale). L'art. 16, punto 4, riguarda infatti esclusivamente controversie vertenti sulla registrazione o sulla validità di brevetti e di altri diritti. Tale disposizione esplicitamente non riguarda controversie aventi ad oggetto la contraffazione di brevetti. In questo senso questa disposizione si distingue dall'art. 229A CE, che prevede che alla Corte possa essere attribuita la competenza a pronunciarsi in tutte le controversie relative a diritti di proprietà industriale comunitaria.

33. Il giudice a quo rinvia segnatamente alla versione in lingua inglese che, all'art. 16, punto 4, sembra adottare una formulazione più ampia rispetto al disposto dell'art. 16, punti 1, 2 e 3. L'art. 16, punto 4, parla di «proceedings concerned with», mentre nell'art. 16, punti 1, 2 e 3, sono menzionati i

<sup>12</sup> — V. nota 5.

«proceedings which have as their object». Altre versioni linguistiche, come quelle tedesca, francese, italiana e olandese, non contengono questa distinzione, mentre neppure dalla versione inglese emerge inequivocabilmente quale sia il significato della differenza di formulazione. Nelle sue osservazioni scritte la Commissione esamina in modo approfondito la differenza nella versione inglese del testo ricordata dal giudice del rinvio. Essa la considera irrilevante, in quanto la differenza non sussiste in altre versioni linguistiche e per il resto nulla indica altresì che l'autore della Convenzione abbia voluto limitare in questo modo il significato dell'art. 16, punto 4. A questo proposito la Commissione rinvia alla già citata relazione Jenard<sup>13</sup>. Concordo in questo con la Commissione.

34. In forza dell'art. 19 della Convenzione di Bruxelles, il giudice di uno Stato contraente, investito 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. La versione francese — a differenza di quelle tedesca, inglese, italiana e olandese — precisa che in questo caso deve trattarsi di un'azione intentata «à titre principal». Il disposto dell'art. 19 della Convenzione di Bruxelles è stato ampiamente discusso nel corso del procedimento dinanzi alla Corte. In tale sede è stato chiarito che l'art. 19 non è una norma di competenza e che la sua interpretazione non è determinante ai fini dell'interpretazione dell'art. 16 della Convenzione di Bruxelles. A prescindere dall'interpretazione del suo

art. 19, la Convenzione di Bruxelles non esclude che l'art. 16, punto 4, riguardi anche cause nei confronti delle quali il giudice non debba già dichiararsi incompetente nel momento in cui queste vengono intentate.

35. In sintesi: la Convenzione di Bruxelles ha adottato un regime vincolante per l'attribuzione di competenza, senza tuttavia far rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 16, punto 4, tutte le controversie aventi ad oggetto i brevetti. D'altro canto, dal testo della Convenzione di Bruxelles non risulta che il suo autore abbia voluto limitare siffatto ambito di applicazione alle cause in cui la domanda principale abbia ad oggetto la validità, oppure la nullità di un brevetto.

#### C — *La valutazione vera e propria*

36. Il giudice del rinvio chiede, come si è detto, quale sia la portata della competenza esclusiva attribuita dall'art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles ai giudici dello Stato in cui un brevetto è registrato o depositato. Dagli interventi presso la Corte risultano tre tesi (v., più in esteso, il capo III di queste conclusioni):

- la prima tesi: l'art. 16, punto 4, si applica solo qualora la domanda principale di una causa riguardi la validità dei brevetti;

<sup>13</sup> — V. nota 5.



- la seconda tesi: le questioni vertenti sulla validità e sulla contraffazione di un brevetto nella prassi non possono essere distinte l'una dall'altra e pertanto l'art. 16, punto 4, si applica anche alle azioni di contraffazione;
- la terza tesi: solo il giudice indicato dall'art. 16, punto 4, è competente a determinare la validità o la nullità di un brevetto. Le altre questioni aventi ad oggetto un brevetto esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 16, punto 4.

37. Suggestisco alla Corte di scegliere per la terza tesi, e ciò per i seguenti motivi.

38. Per cominciare va esclusa la seconda tesi. Come sottolineato dalla Corte nella sentenza *Duijnste*, l'art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles si fonda su una distinzione tra le controversie sulla concessione e sulla registrazione di un brevetto, da un lato, in cui sovente è in discussione la validità dei brevetti, e quelle sulle contraffazioni dei brevetti, dall'altro. Pur potendo essere attraente dal punto di vista della certezza e dell'uniformità del diritto, la seconda tesi è in contrasto con la scelta esplicita dell'autore della Convenzione di non ricomprendere tutte le controversie aventi ad oggetto brevetti ed altri diritti di proprietà industriale nell'ambito di applicazione dell'art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles.

39. Va poi scartata anche la prima tesi. Pur essendo sostenibile un'interpretazione strettamente grammaticale dell'art. 16, punto 4, una scelta a favore di questa tesi consentirebbe all'attore in una causa civile di eludere la scelta di foro vincolante prevista dall'art. 16, punto 4. Ciò è dimostrato anche dalla fattispecie in esame nella causa principale. Se si accogliesse la prima tesi, la GAT avrebbe giustamente scelto di chiedere al giudice tedesco una declaratoria di non contraffazione. Tale impresa avrebbe peraltro anche potuto scegliere di contestare in via principale dinanzi al giudice civile la validità dei brevetti spettanti alla LuK. In tal caso, ai sensi dell'art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles, essa avrebbe dovuto rivolgersi al giudice dello Stato membro in cui il brevetto è registrato, ossia la Francia.

40. Siffatta libertà di scelta dell'attore in una causa civile — con le relative conseguenze per la competenza del giudice — pregiudica la prevedibilità del sistema per il convenuto e pertanto uno dei presupposti della giurisprudenza della Corte<sup>14</sup>. Inoltre tale libertà di scelta fa venir meno lo scopo e la portata dell'art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles, che prevede infatti una normativa vincolante.

41. La terza tesi invece è facilmente sostenibile. Da essa consegue che la competenza esclusiva prevista dall'art. 16, punto 4, è

14 — V. il precedente paragrafo 23.

sempre determinante quando in una causa civile è contestata la validità di un diritto conferito da un'autorità di uno Stato membro — o registrato da tale autorità. È in questione poi, tra l'altro, la decisione dell'autorità stessa, per cui la decisione contiene anche elementi di diritto pubblico. Una decisione di un'autorità nazionale, laddove possibile, dev'essere assoggettata ad un controllo da parte del giudice dello Stato stesso, non di quello di uno Stato straniero. Al riguardo vedo anche un parallelo con la sentenza Reichert e Kockler, in cui la Corte applica il criterio della prossimità per talune azioni aventi ad oggetto beni immobili (v. precedente paragrafo 27).

42. Le considerazioni che precedono valgono a prescindere dalla causa in cui si inserisce la contestazione della validità. È determinante l'oggetto della controversia, e non la formulazione della domanda principale dell'attore. Il giudice del rinvio chiede ancora se sia rilevante in quale stadio del giudizio venga in questione la validità o la nullità. A mio avviso questa questione va risolta negativamente. L'essenza della soluzione da me suggerita è infatti che solo il giudice dello Stato membro in cui un brevetto è stato depositato o registrato decide sulla validità. Di conseguenza, non importa in che stadio del giudizio venga contestata la validità, tutto ciò anche pre-

scindendo dal fatto che la Convenzione di Bruxelles va interpretata il più possibile autonomamente, indipendentemente dal diritto processuale degli Stati membri.

43. Nelle cause per contraffazione «pure» manca un siffatto collegamento con l'autorità nazionale. Queste controversie riguardano la violazione di un diritto soggettivo spettante ad una persona e in linea di principio non si distinguono da altre controversie civili analoghe, aventi ad oggetto diritti soggettivi non compresi nel settore della proprietà industriale. Questa concezione relativa alla distinzione tra le cause vertenti sulla contraffazione di un brevetto e quelle vertenti sull'accertamento del medesimo trova conforto direttamente nel testo della Convenzione di Bruxelles. Come si è detto, siffatta distinzione è stata anche riconosciuta dalla Corte nella sentenza Duijnstee.

44. L'autore della Convenzione ha esplicitamente scelto di non ricomprendere la contraffazione di un brevetto (o, ad esempio, di un marchio) nell'ambito di applicazione dell'art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles. Non sarebbe corretto — anche in relazione al necessario equilibrio del sistema — interpretare l'art. 16, punto 4, in modo da sottrarre anche le cause per contraffazione «pure» alla regola principale dell'art. 2 della Convenzione di Bruxelles. Inoltre una siffatta interpretazione sarebbe in contrasto con il

giudizio della Corte secondo cui le deroghe alla regola della competenza generale prevista all'art. 2, primo comma, della Convenzione di Bruxelles non devono essere interpretate in senso più esteso di quanto non richieda la loro finalità<sup>15</sup>.

45. Ad abundantiam ricordo anche la sentenza *Gantner Electronic*<sup>16</sup>, che riguarda l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles. Questo articolo disciplina la situazione in cui tra le stesse parti sono state proposte domande dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti. La Corte sottolinea in questa sentenza che ai fini della competenza giurisdizionale sono determinanti le domande dell'attore e non i motivi difensivi. In caso contrario si potrebbe modificare la ripartizione di competenza a seconda del contenuto della comparsa di risposta — che necessariamente è depositata solo nel corso del giudizio. A ciò si aggiunge che se si dovesse tenere conto dei motivi difensivi, ciò consentirebbe al convenuto di agire in malafede e di ostacolare un procedimento già in corso.

46. La sentenza *Gantner Electronic* a mio avviso non comporta che l'art. 16, punto 4,

debba essere applicato quando il convenuto contesta la validità di un brevetto nell'ambito di una causa per contraffazione. La Convenzione di Bruxelles prevede meccanismi adeguati per tener conto dell'interesse ad un ricorso effettivo. Il giudice che conosce della contraffazione può rinviare integralmente la causa, può sospenderla fino a che il giudice di un altro Stato membro, competente ai sensi dell'art. 16, punto 4, abbia deciso sulla validità del brevetto, e può infine deciderla egli stesso quando il convenuto sia in malafede.

47. Infine: uno dei tipi di argomento principali adottati negli interventi dinanzi alla Corte nell'ambito della causa in esame riguarda la buona amministrazione della giustizia e l'economia processuale. Da questa prospettiva, peraltro, neppure la tesi prescelta offre la soluzione ideale. Come per qualunque altra soluzione, non si può pertanto evitare il rischio che i giudici di più Stati membri vengano coinvolti nella stessa causa e che adottino decisioni divergenti. Infatti il titolare del brevetto sovente possiede brevetti in più Stati membri per il medesimo prodotto o per lo stesso procedimento. Pertanto ai giudici di questi diversi Stati membri spetterebbe contemporaneamente la competenza esclusiva, quando nell'ambito di una causa per contraffazione viene messa in discussione la validità di un brevetto. Ciò non facilita certamente una causa per contraffazione.

15 — V. il precedente paragrafo 24.

16 — Sentenza 8 maggio 2003, causa C-111/01 (Racc. pag. I-4207).

## V — Conclusione

48. Suggestisco alla Corte di risolvere come segue la questione proposta dall'Oberlandesgericht di Düsseldorf:

«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 stabilisce la competenza giurisdizionale quando in una causa viene proposta una domanda di accertamento della validità o della nullità di un brevetto o di un altro diritto di proprietà industriale menzionato nella disposizione stessa. Questo articolo pertanto si applica quando, in una causa avente ad oggetto l'accertamento di una contraffazione, il convenuto, o, nell'ipotesi di una causa volta all'accertamento di una non contraffazione, l'attore fa valere che il brevetto non è valido o è nullo».