

Causa C-399/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte****Data di deposito:**

28 giugno 2021

Giudice del rinvio:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia)

Data della decisione di rinvio:

17 giugno 2021

Ricorrente:

IRnova AB

Convenuta:FLIR Systems AB**Oggetto della causa principale**

La società FLIR ha depositato, in particolare negli Stati Uniti e in Cina, domande di brevetti vertenti su talune invenzioni. La società IRnova ha proposto un ricorso diretto a far dichiarare che essa dispone di un diritto prevalente rispetto alla FLIR relativamente alle invenzioni. Tale ricorso è stato respinto in primo grado, in quanto presenterebbe un nesso tale con la registrazione e la nullità dei brevetti, che i giudici svedesi non sarebbero competenti a conoscerne. La IRnova ha impugnato tale decisione di rigetto dinanzi al giudice del rinvio.

Oggetto e fondamento della domanda di pronuncia pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, 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.

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 (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.

Disposizioni del diritto dell'Unione invocate

Regolamento (UE) n. 1215/2012, articoli 4, paragrafo 1, e 24, punto 4.

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Articoli 17 e 18, articolo 53, primo comma, e articolo 65, primo comma, della legge sui brevetti (1967:837).

In forza di tali disposizioni, chiunque dimostri di essere in possesso di un diritto prevalente su un'invenzione rispetto al richiedente del brevetto può chiedere che tale domanda gli sia trasferita. Analogamente, su richiesta, un brevetto concesso ad una persona diversa dal titolare del brevetto è trasferito al titolare di tale diritto.

La legge (1978:152) relativa alla competenza dei giudici svedesi in talune cause relative al diritto dei brevetti, etc., articoli 1 e 2.

In forza di tali disposizioni, le azioni promosse contro i richiedenti un brevetto europeo basate su un diritto prevalente sull'invenzione rivendicata in Svezia possono essere proposte dinanzi ai giudici svedesi, in particolare quando il convenuto è domiciliato in Svezia.

Esposizione succinta dei fatti e del procedimento principale

- 1 La IRnova è una società per azioni svedese che sviluppa e produce rivelatori infrarossi utilizzati nelle telecamere termoelettriche in diversi contesti. La FLIR è una società per azioni svedese facente parte di un gruppo americano. Essa sviluppa e produce apparecchiature elettroniche basate sulla tecnologia infrarossa. Le parti intrattenevano, in passato, relazioni commerciali.
- 2 Nel corso del 2015, la FLIR ha presentato due domande provvisorie di brevetti negli Stati Uniti. Alle domande provvisorie la FLIR ha fatto seguire, il 2 marzo 2016, due domande di brevetti internazionali. Successivamente, la FLIR ha completato le domande di brevetti internazionali presentando, in particolare, due domande di brevetti cinesi nonché due domande di brevetti americani. Sono stati

concessi due brevetti cinesi basati sulle domande cinesi e due brevetti americani basati sulle domande americane. Inoltre, è stata presentata una domanda di brevetto americano che costituisce una parte di una delle summenzionate domande americane.

- 3 Il 13 dicembre 2019 la IRnova ha citato la FLIR dinanzi al Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale competente in materia di brevetti e in materia commerciale). La IRnova ha chiesto in particolare al Patent- och marknadsdomstolen di dichiarare che essa dispone di un diritto prevalente rispetto alla FLIR sulle invenzioni o, alternativamente, su parti di esse, secondo le suddette domande di brevetti americani e cinesi, nonché sulle invenzioni di qualsiasi brevetto, domanda di brevetto, modello di utilità o domanda di modello di utilità che ne possano derivare, e in base ai brevetti concessi.
- 4 Il Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale competente in materia di brevetti e in materia commerciale) ha respinto il ricorso della IRnova riguardo a tali aspetti sulla base del rilievo che l'azione, per la parte in cui è stata respinta, presenta un nesso tale con la registrazione e la nullità dei brevetti da comportare l'incompetenza dei giudici svedesi.
- 5 L'IRnova ha interposto appello contro la decisione di rigetto del Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale competente in materia di brevetti e in materia commerciale) dinanzi al Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello competente in materia di brevetti e in materia commerciale). La IRnova chiede l'annullamento della decisione del Patent- och marknadsdomstolen e il rinvio della causa dinanzi a detto giudice affinché esso statuisca nel merito.

Argomenti principali delle parti

- 6 A sostegno del suo ricorso, la IRnova afferma, in sostanza, quanto segue. Nell'ambito del suo impiego e delle sue funzioni, un dipendente della IRnova ha sviluppato le invenzioni contenute nelle domande di brevetti e nei brevetti summenzionati. In ogni caso, quest'ultimo ha apportato alle invenzioni un contributo talmente essenziale da dover essere considerato un co-inventore. La IRnova, in quanto datore di lavoro, è surrogata all'inventore ed è pertanto proprietaria di tali invenzioni. La FLIR, in nome proprio, senza acquisire le invenzioni dalla IRnova e senza essere altrimenti autorizzata a farlo, ha presentato domanda di brevetto per le invenzioni. La FLIR agirebbe in modo ingiustificato in quanto richiedente le domande di brevetti e come titolare di tali brevetti. Pertanto, sussisterebbero del pari dubbi quanto al diritto di proprietà, a danno della IRnova.
- 7 Per quanto riguarda la competenza dei giudici svedesi, la IRnova ha invocato i seguenti elementi. Le parti e gli inventori sono svedesi. I fatti invocati si sono svolti in Svezia. Le domande di brevetti e i brevetti in questione costituiscono attività patrimoniali in Svezia. Pertanto, sussisterebbero oggettivamente buoni motivi a favore della competenza dei giudici svedesi in forza del principio del domicilio del convenuto, anche per le domande di brevetto americane e cinesi e

per i brevetti. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 non sono direttamente applicabili nel caso di specie. Sotto questo profilo, il ricorso non riguarda affatto una proprietà connessa con l'Unione europea. Non sussistono ragioni obiettive per l'applicazione per analogia della regola della competenza giurisdizionale esclusiva. Non vi è alcuna domanda diretta alla trasmissione delle domande e dei brevetti né all'intervento del giudice svedese in altro modo nell'attività di un'autorità straniera preposta alla registrazione. Il valore della sentenza del giudice svedese consiste nel chiarire la situazione esistente tra le parti in Svezia. Tale sentenza può produrre effetti probatori nell'ambito di una controversia straniera, ma non avrà alcun significato pregiudiziale né in Cina né negli Stati Uniti.

- 8 La FLIR contesta la modifica della decisione di rigetto del Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale competente in materia di brevetti e in materia commerciale). A tal riguardo, la FLIR rileva che, sebbene l'articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012 non riguardi, secondo la sua formulazione, i brevetti e le domande di brevetti registrati in Cina e negli Stati Uniti, si deve ritenere che le norme di tale regolamento esprimano principi internazionalmente riconosciuti in materia di conflitti di competenza tra giudici di diversi paesi, il che depone fortemente a favore dell'applicazione per analogia della norma derogatoria alle situazioni in cui sono stati registrati brevetti in un paese terzo. L'azione intentata dalla IRnova è fondata sul diritto sostanziale dei brevetti e sulla sua nozione di inventore. Infatti, la determinazione del legittimo proprietario di un'invenzione per la quale è stata presentata domanda di brevetto deve basarsi su ciò che l'invenzione di cui trattasi effettivamente comprende alla luce delle rivendicazioni di tale brevetto. Una siffatta valutazione potrebbe essere effettuata solo nel rispetto delle norme nazionali relative al brevetto, dato che le invenzioni sono definite nelle rivendicazioni e devono essere interpretate conformemente al diritto nazionale sostanziale dei brevetti. Una controversia vertente sulla determinazione del soggetto titolare di un diritto prevalente su un'invenzione per la quale è pendente il brevetto basata sulla nozione di inventore implica quindi la valutazione della qualificazione del soggetto che afferma di avere un diritto prevalente come inventore o co-inventore alla luce del diritto dei brevetti del paese di registrazione. Una siffatta valutazione solleva quindi questioni riguardanti il diritto sostanziale dei brevetti che, in forza del principio di sovranità, rientra nella competenza esclusiva delle autorità e dei giudici del paese di registrazione. La questione del diritto di proprietà fondata sulla nozione di inventore è pregiudiziale, ad esempio, per la questione della trasmissione delle domande di brevetti e dei brevetti.

Esposizione sommaria dei motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 9 La questione della competenza giurisdizionale, oggetto del procedimento dinanzi al Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello in materia di brevetti e in materia commerciale), riguarda un'azione diretta a far accertare, rispettivamente, il diritto prevalente all'invenzione secondo le domande di brevetti cinesi e

americani (nonché alle invenzioni ai sensi di ogni brevetto, domanda di brevetto, modello di utilità o domanda di disegni o modelli di utilità che ne possano derivare). La controversia nella quale si pone la questione di competenza è quindi di diritto privato e rientra nella materia civile e commerciale alla quale, in forza del suo articolo 1, il regolamento (UE) n. 1215/2012 è fondamentalmente applicabile.

- 10 Per quanto riguarda la Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Bruxelles), ormai sostituita essenzialmente dal regolamento (UE) n. 1215/2012, la Corte ha già dichiarato che tale regime si applica anche ad una controversia che coinvolge uno Stato contraente e uno Stato terzo, ad esempio quando l'attore e il convenuto sono domiciliati nel territorio del primo Stato e i fatti controversi si sono svolti nel secondo Stato, in quanto la controversia ha anch'essa carattere internazionale. Pertanto, le disposizioni della Convenzione di Bruxelles si applicano a situazioni concernenti i rapporti tra i giudici di uno Stato contraente e quelli di uno Stato non contraente (v. sentenza del 1° marzo 2005, *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, punti 26 e 35).
- 11 L'articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012 riguarda, secondo la sua formulazione, solo le azioni «in materia di registrazione o di validità di brevetti», il che potrebbe far pensare che tale disposizione non si applichi ad una controversia vertente sul diritto prevalente a un'invenzione in forza di talune domande di brevetti e di brevetti a causa dell'asserita qualità di inventore o co-inventore.
- 12 La Corte ha precisato, in un certo numero di decisioni, i presupposti per la comprensione della disposizione di cui trattasi. La Corte ha sottolineato, in particolare, che la nozione di «materia di registrazione o di validità dei brevetti» è una nozione autonoma e deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri (v. sentenze del 15 novembre 1983, *Duijnste*, C-288/82, EU:C:1983:326, punto 19, e del 13 luglio 2006, *GAT*, C-4/03, EU:C:2006:457, punto 14; v. altresì, in materia di marchi, sentenza del 5 ottobre 2017, *Hanssen Beleggingen*, C-341/16, EU:C:2017:738, punto 31).
- 13 Quanto alla finalità perseguita, occorre osservare che le norme sulla competenza esclusiva hanno lo scopo di riservare le controversie considerate ai giudici che hanno rispetto ad esse una prossimità materiale e giuridica. La competenza esclusiva dei giudici del paese di registrazione può essere giustificata dal fatto che tali giudici sono quelli meglio situati per conoscere dei casi nei quali la controversia verte direttamente sulla validità del brevetto o sull'esistenza del deposito o della registrazione. I giudici dello Stato contraente nel cui territorio sono tenuti i registri possono statuire in applicazione del loro diritto nazionale sulla validità e sugli effetti dei brevetti rilasciati in tale Stato. Questa preoccupazione di buona amministrazione della giustizia presenta un'importanza tanto maggiore nell'ambito dei brevetti in quanto, tenuto conto della specificità della materia, diversi Stati contraenti hanno istituito un sistema di tutela

giurisdizionale particolare, riservando tale contenzioso a giudici specializzati (v., segnatamente, sentenza GAT, punti 21 e 22, ma anche le sentenze Hanssen Beleggingen, punto 33, e Duijnste, punto 22).

- 14 Tale competenza esclusiva è giustificata anche dal fatto che il rilascio dei brevetti implica l'intervento dell'amministrazione nazionale. Al riguardo, la Corte di giustizia ha fatto riferimento alla relazione Jenard sulla Convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare, pag. 36), la quale sottolinea che la concessione dei brevetti rientra nell'esercizio della sovranità nazionale (v. sentenza GAT, punto 23).
- 15 La Corte ha quindi dichiarato che vanno considerate controversie «in materia di registrazione o di validità di brevetti» le liti vertenti sulla validità, sull'esistenza o sulla decadenza del brevetto ovvero sulla rivendicazione di un diritto di priorità per un deposito precedente. Per contro, se la controversia non verte sulla validità del brevetto o sull'esistenza del deposito o della registrazione, tale controversia non rientra nell'ambito di applicazione della regola di competenza esclusiva. Tale disposizione non si applica quindi, ad esempio, alle azioni per contraffazione. Tale disposizione dev'essere interpretata restrittivamente (v. sentenze Duijnste, punti 23 e 24, nonché GAT, punti 15 e 16).
- 16 La Corte ha altresì sottolineato che, per evitare il rischio di decisioni contraddittorie, non è sufficiente che un giudice competente non in via esclusiva si pronunci unicamente sulla validità di un brevetto nei confronti delle parti in causa. La regola di competenza esclusiva si applica quindi a tutte le controversie relative alla registrazione o alla validità di un brevetto, indipendentemente dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione (v. sentenza GAT, punti 30 e 31).
- 17 Per quanto riguarda l'applicabilità della regola di competenza esclusiva alle controversie vertenti su un diritto prevalente di proprietà intellettuale, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su taluni tipi di tali controversie.
- 18 La Corte ha dichiarato che la competenza esclusiva non si estende ad una controversia tra un dipendente autore di un'invenzione per la quale sia stato richiesto un brevetto e il suo datore di lavoro, ove la controversia riguardi i loro rispettivi diritti in materia di brevetti, quali risultano dal contratto di lavoro. La ragione è che l'esito della controversia dipende unicamente dalla questione di stabilire chi sia il titolare del brevetto, la quale deve essere risolta in funzione dei rapporti giuridici esistenti tra le parti interessate, mentre né la validità del brevetto né la legittimità delle registrazioni dei brevetti sono rimesse in discussione (v. sentenza Duijnste, punti da 26 a 28).
- 19 Nel settore dei marchi, la Corte si è pronunciata in una controversia vertente su un'opposizione alla registrazione dell'unica erede del titolare di un marchio ove quest'ultimo era stato oggetto di diverse cessioni e non faceva più parte del patrimonio del titolare al momento del suo decesso. Facendo riferimento alla

sentenza Duijnstee, la Corte ha precisato che un'azione che verte unicamente sulla questione dell'identità del titolare di un brevetto non rientra nella competenza giurisdizionale esclusiva (sentenza Hanssen Beleggingen, punto 35). La Corte ha altresì 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, come si verificava in quel caso. La regola della competenza giurisdizionale esclusiva deve essere interpretata, secondo la Corte di giustizia, nel senso che non si applica alle controversie volte a determinare se una persona sia stata legittimamente registrata come titolare di un marchio. L'interpretazione della Corte non è rimessa in discussione dal fatto che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale può reclamare il trasferimento a proprio favore della registrazione inizialmente effettuata a nome di un'altra persona (v. sentenza Hanssen Beleggingen, punti da 37 a 40).

- 20 La controversia vertente sulla determinazione del titolare di un diritto prevalente alle invenzioni ai sensi di domande di brevetti e brevetti instaurata dinanzi al giudice del rinvio non riguarda una lite tra un dipendente e il suo datore di lavoro. Pertanto, gli accertamenti effettuati dalla Corte nella sentenza Duijnstee non forniscono indicazioni dirette sull'applicabilità della norma sulla competenza esclusiva nella presente situazione.
- 21 Inoltre, le affermazioni generali della Corte nella sentenza Hanssen Beleggingen non consentirebbero di chiarire la situazione in esame, in quanto il procedimento principale non riguarda il titolare di un brevetto né il soggetto legittimato a presentare una domanda di brevetto sulla base delle norme in materia di proprietà intellettuale.
- 22 Al fine di determinare la parte avente diritto a un'invenzione in forza di un brevetto o di una domanda di brevetto in una controversia come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice del rinvio deve pronunciarsi sulla questione di chi debba essere considerato, rispettivamente, come l'inventore o il co-inventore di tali invenzioni nell'ambito, rispettivamente, delle pertinenti domande di brevetto e dei brevetti pertinenti. Un siffatto esame comprende, tipicamente, questioni relative alla natura dell'invenzione secondo la rispettiva domanda di brevetto o al rispettivo brevetto interpretando le rivendicazioni di tale brevetto nonché all'identificazione di colui che ha contribuito alla creazione dell'invenzione e, se del caso, a quali parti di quest'ultima. La determinazione del beneficiario potrebbe quindi includere valutazioni di diritto dei brevetti riguardanti i contributi allo sforzo di sviluppo che hanno dato luogo alla novità e all'attività inventiva, nonché questioni relative alla portata della protezione ai sensi del diritto dei brevetti del paese di registrazione. Occorre aggiungere che si è in presenza di un motivo di nullità se un soggetto non legittimato presenta una domanda di brevetto.
- 23 Si può quindi ritenere che la questione dell'esistenza di un diritto prevalente nella situazione di cui al procedimento principale presenti un collegamento tale sia con

la registrazione sia con la validità di un brevetto che pare appropriato, alla luce dell'obiettivo e della finalità della norma sulla competenza esclusiva, che una controversia come quella di cui trattasi nel caso di specie sia disciplinata da detta norma.

- 24 La conclusione del Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello competente in materia di brevetti e in materia commerciale), nell'ambito di una valutazione globale del diritto dell'Unione pertinente, è che l'interpretazione di tale diritto non è chiara e precisa per quanto riguarda la questione della competenza del giudice nazionale nell'ambito dell'esame di un ricorso relativo al diritto a un'invenzione ai sensi di domande di brevetti o di brevetti qualora l'azione sia fondata sul fatto che una persona diversa da quella indicata nella domanda di brevetto sia l'inventore o il co-inventore. Il Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello competente in materia di brevetti e in materia commerciale), per poter statuire su tale questione, necessita di una risposta alla questione che ha sollevato.