SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 15 de noviembre de 1983 *

En el asunto 288/82,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, por el Hoge Raad der Nederlanden, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Ferdinand M.J.J. Duijnstee, en calidad de síndico de la quiebra de la sociedad de responsabilidad limitada BV Schroefboutenfabriek,

y

Lodewijk Goderbauer,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 19, así como del apartado 4 del artículo 16 del Convenio,

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por los Sres.: J. Mertens de Wilmars, Presidente; T. Koopmans y K. Bahlmann, Presidentes de Sala; A. O'Keeffe y G. Bosco, Jueces;

Abogada General: Sra. S. Rozès;
Secretario: Sr. P. Heim;

dicta la siguiente

Sentencia

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)

Fundamentos de Derecho

1 Mediante resolución de 29 de octubre de 1982, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de noviembre de 1982, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; EE 01/02, p. 28) relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Convenio») (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186), tres cuestiones con carácter prejudicial sobre la interpretación del apartado 4 del artículo 16 y del artículo 19 del Convenio.

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un recurso de casación interpuesto por el Sr. Ferdinand M.J.J. Duijnstee contra una sentencia dictada el 20 de mayo de 1981 por el Gerechtshof de 's-Hertogenbosch confirmando una resolución del Arrondissementsrechtbank de Maastricht.

3 El 28 de noviembre de 1979, el Sr. Duijnstee, en su calidad de síndico de la quiebra de la sociedad BV Schroefboutenfabriek, emplazó en procedimiento de medidas provisionales ante el Presidente del Arrondissementsrechtbank de Maastricht al Sr. Lodewijk Goderbauer, antiguo director de la empresa, para que se le ordenara de forma conminatoria transferir a la sociedad en quiebra las solicitudes de patente depositadas y las patentes otorgadas en veintidós países, entre los cuales se cuentan ciertos Estados contratantes del Convenio, para un invento que el Sr. Goderbauer había realizado cuando era empleado de dicha sociedad. La demanda del Sr. Duijnstee, que se basaba en el hecho de que la Oficina de Patentes neerlandesa había reconocido a la sociedad BV Schroefboutenfabriek el derecho a la patente neerlandesa para el invento del Sr. Goderbauer, fue desestimada el 19 de diciembre de 1979.

4 El 21 de diciembre de 1979, el Sr. Goderbauer emplazó a su vez al síndico de la quiebra ante el Arrondissementsrechtbank de Maastricht, alegando que en la medida en que o siempre que las patentes y las solicitudes de patente mencionadas en la citación pertenecieran a la sociedad en quiebra, el Sr. Goderbauer poseía frente al síndico un derecho de retención sobre dichas patentes y solicitudes. El Sr. Duijnstee formuló entonces reconvención en el sentido de su anterior demanda de medidas provisionales de 28 de noviembre de 1979.

5 Mediante sentencia de 24 de abril de 1980, el Arrondissementsrechtbank de Maastricht desestimó tanto la demanda del Sr. Goderbauer como la reconvención del Sr. Duijnstee. Dicha sentencia fue confirmada en apelación por el Gerechtshof de 's-Hertogenbosch mediante sentencia de 20 de mayo de 1981.

6 Contra esta sentencia el Sr. Duijnstee interpuso recurso de casación alegando una infracción de la Ley neerlandesa sobre patentes de invención.

7 Aunque el recurso de casación sólo se basa en un motivo de infracción del Derecho neerlandés en materia de patentes, el Hoge Raad expresó dudas, no obstante, en cuanto a su propia competencia para conocer del asunto, debido a ciertos elementos que afectaban al Derecho de otros Estados que, en virtud del apartado 4 del artículo 16 del Convenio, podrían implicar la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de otros Estados contratantes.

8 En primer lugar, el Hoge Raad se preguntó si, suponiendo que en el caso de autos la competencia exclusiva para conocer del asunto pertenezca a un órgano jurisdiccional de otro Estado contratante, procede reconocer dicha competencia aunque ninguna de las partes del litigio la haya invocado. En efecto, el apartado 1 del artículo 419 de la Ley de enjuiciamiento civil neerlandesa limita el examen del Hoge Raad «a los motivos alegados en apoyo del recurso de casación», mientras que el artículo 19 del Convenio establece que «el juez de un Estado contratante que conozca a título principal de un litigio para el que sean exclusivamente competentes los tribunales de otro Estado contratante en virtud del artículo 16, se declarará de oficio incompetente».

9 Mediante su primera cuestión, el Hoge Raad pide pues, al Tribunal de Justicia que precise si la obligación de declararse de oficio incompetente, que el artículo 19 del Convenio impone al Juez de un Estado contratante, implica que una disposición como el apartado 1 del artículo 419 de la Ley de enjuiciamiento civil neerlandesa queda privada de efecto en el sentido de que el Juez de casación debe incluir en su examen la cuestión de si la resolución judicial impugnada ha sido dictada en un litigio como los que son objeto del artículo 19 y si, en caso de respuesta afirmativa, dicho Juez debe anular esta resolución, aunque dicha cuestión no haya sido objeto de un motivo de casación.

10 Para responder a esta cuestión, hay que tener en cuenta los objetivos que persigue el Convenio.

11 Como se desprende del preámbulo del Convenio, los Estados contratantes, preocupados por «reforzar en la Comunidad la protección jurídica de las personas establecidas en la misma», han considerado que, a este fin, es importante «determinar la competencia de sus jurisdicciones en el orden internacional, facilitar el reconocimiento y establecer un procedimiento rápido con el fin de asegurar la ejecución de las resoluciones, de los documentos auténticos y de las transacciones judiciales».

12 Tanto las disposiciones que se refieren a la determinación de la competencia como las relativas al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones judiciales tienen, pues, por objeto reforzar la protección jurídica de las personas establecidas en la Comunidad.

13 Ahora bien, el principio de seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico comunitario y los objetivos perseguidos por el Convenio, en virtud del artículo 220 del Tratado, en el que se basa, exigen que se garanticen la igualdad y la uniformidad de los derechos y obligaciones que para los Estados contratantes y las personas interesadas se derivan del Convenio, cualesquiera que sean las normas existentes en la materia en el ordenamiento jurídico de dichos Estados.

14 Hay que concluir que el Convenio, al proponerse determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados contratantes en el orden intracomunitario en materia de competencia civil, debe prevalecer sobre las disposiciones internas que sean incompatibles con el mismo.

15 Procede, pues, responder a la primera cuestión que el artículo 19 del Convenio impone al Juez nacional la obligación de declararse incompetente de oficio siempre que observe la existencia de una competencia exclusiva de un tribunal de otro Estado contratante en el sentido del artículo 16 del Convenio, incluso en el marco de un recurso de casación cuando la norma procesal nacional limite el examen del órgano jurisdiccional a los motivos alegados por las partes.

16 Mediante su segunda cuestión, el Hoge Raad desea saber si el concepto de litigio «en materia de inscripción o de validez de patentes», en el sentido del apartado 4 del artículo 16 del Convenio que atribuye competencia exclusiva a los tribunales del Estado contratante competente para otorgar la patente, debe definirse con arreglo al Derecho del Estado contratante a cuyos tribunales remite dicha disposición o con arreglo a la ley del foro o incluso siguiendo una interpretación autónoma de la disposición controvertida.

17 Este Tribunal de Justicia ha tenido varias veces la ocasión de pronunciarse sobre los criterios de referencia que han de utilizarse para la calificación de los conceptos que figuran en el Convenio. Así, en su sentencia de 22 de febrero de 1979, Gourdain (133/78, Rec. p. 733), declaró que «con vistas a garantizar, en la medida de lo posible, la igualdad y la uniformidad de los derechos y obligaciones que derivan del Convenio para los Estados contratantes y para las personas interesadas» no procede interpretar su artículo 1 «como un simple reenvío al Derecho interno de uno u otro de los Estados afectados» y se debe «considerar los conceptos utilizados en el artículo 1 como conceptos autónomos, que es preciso interpretar en relación, por una parte, con los objetivos y el sistema del Convenio, y, por otra, con los principios generales

elaborados por todos los sistemas jurídicos nacionales». Este Tribunal de Justicia también ha considerado oportuna la exigencia de una interpretación autónoma en su sentencia de 21 de junio de 1978, Ott (150/77, ↔ Rec. p. 1431), en lo relativo a los conceptos que figuran en el artículo 13 y en el párrafo segundo del artículo 14 del Convenio, y en su sentencia de 22 de marzo de 1983, Peters (34/82, ↔ Rec. p. 987), en cuanto a los conceptos que figuran en apartado 1 del artículo 5 del Convenio.

18 En el caso de autos, tanto una interpretación con arreglo a la ley del Estado contratante, cuyos tribunales son competentes a tenor del apartado 4 del artículo 16, como una interpretación con arreglo a la ley del foro podría conducir a una divergencia de soluciones perjudicial para la igualdad y la uniformidad de los derechos y obligaciones que para las personas interesadas derivan del Convenio.

19 Asimismo, el concepto de litigio «en materia de inscripción o de validez de patentes», contenido en el apartado 4 del artículo 16 debe considerarse un concepto autónomo destinado a recibir una aplicación uniforme en todos los Estados contratantes.

20 La respuesta dada a la segunda cuestión obliga a este Tribunal de Justicia a concretar el contenido del concepto de litigio «en materia de inscripción y de validez de patentes», en la medida en que el Hoge Raad ha pedido, mediante su tercera cuestión, que se dilucide si dicho concepto puede comprender un litigio como el que es objeto del asunto principal.

21 Para responder a la tercera cuestión, es necesario igualmente referirse a los objetivos y al sistema del Convenio.

22 A este respecto, es importante señalar que la competencia exclusiva para los litigios en materia de inscripciones o validez de patentes, atribuida a los órganos jurisdiccionales de los Estados contratantes en cuyos territorios se ha solicitado o se ha efectuado el depósito o el registro de la patente se justifica por el hecho de que dichos tribunales se encuentran en mejores condiciones para conocer de los casos en los que el litigio mismo versa sobre la validez de la patente o la existencia del depósito o del registro.

23 Por el contrario, como se menciona expresamente en el informe de expertos referente al Convenio de Bruselas (DO C 59, p. 36), para «las demás acciones, incluidas las acciones por violación del derecho de propiedad industrial, son aplicables las normas generales del Convenio». Esta indicación confirma el carácter restrictivo de la disposición del apartado 4 del artículo 16.

24 De ello se deduce que han de considerarse litigios «en materia de inscripción o de validez de patentes» aquéllos en los que la atribución de una competencia exclusiva a los Jueces del lugar en que se otorga la patente está justificada a la luz de los elementos antes mencionados, tales como los litigios relativos a la validez, la existencia o la caducidad de la patente o a la reivindicación de un derecho de preferencia fundado en un depósito anterior.

25 Si, por el contrario, el objeto del litigio mismo no es la validez de la patente o la existencia del depósito o del registro, hay que considerar que no existe razón particular a favor de la atribución de una competencia exclusiva a los tribunales del Estado contratante en el que se ha solicitado u otorgado la patente y que, por consiguiente, dicho litigio no está comprendido en el apartado 4 del artículo 16.

26 En un caso como el de autos, ni la validez de las patentes ni la regularidad de su inscripción en los distintos países ha sido impugnada por las partes del litigio principal. La solución del litigio depende, en efecto, únicamente de la cuestión de si el titular del derecho de patente es el Sr. Goderbauer o la sociedad en quiebra BV Schroefboutenfabriek, lo que ha de determinarse con base en las relaciones jurídicas que han existido entre los interesados. Por ello, no procede aplicar la regla del foro especial que figura en el apartado 4 del artículo 16.

27 A este respecto, es necesario recordar que tanto el Convenio de Múnich sobre la patente europea, de 5 de octubre de 1973, como el Convenio de Luxemburgo sobre la patente comunitaria, de 15 de diciembre de 1975 (DO 1976, L 17, p. 1; EE 01/06, p. 10), que aún no ha entrado en vigor, establecen una distinción muy clara entre la competencia para los litigios relativos al derecho a la patente, en particular cuando la patente es fruto del invento de un empleado, y la competencia para los litigios en materia de inscripción o de validez de una patente. Aunque estos dos Convenios no sean aplicables al caso de autos, el hecho de que admitan expresamente tal distinción constituye un elemento que

confirma la interpretación dada por este Tribunal de Justicia a las disposiciones correspondientes del Convenio de Bruselas.

28 Procede, pues, responder a la tercera cuestión que el concepto de litigio «en materia de inscripción o de validez de patentes» no comprende un contencioso entre un empleado, autor de un invento para el que se ha solicitado u obtenido una patente, y su empresario cuando el objeto del litigio son sus derechos respectivos sobre dicha patente que derivan de su relación laboral.

Costas

29 Los gastos efectuados por el Gobierno de la República Federal de Alemania, por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden mediante resolución de 29 de octubre de 1982, declara:

1) **El artículo 19 del Convenio impone al Juez nacional la obligación de declararse incompetente de oficio siempre que observe la existencia de una competencia exclusiva de un tribunal de otro Estado contratante en el sentido del artículo 16 del Convenio, incluso en el marco de un recurso de casación cuando la norma procesal nacional limite el examen del órgano jurisdiccional a los motivos alegados por las partes.**

2) **El concepto de litigio «en materia de inscripción o de validez de patentes», contenido en el apartado 4 del artículo 16, debe considerarse un concepto autónomo destinado a recibir una aplicación uniforme en todos los Estados contratantes.**

3) **El concepto de litigio «en materia de inscripción o de validez de patentes» no comprende un contencioso entre un empleado, autor de un invento para el que se ha solicitado u obtenido una patente, y su empresario cuando el objeto del litigio son sus derechos respectivos sobre dicha patente que derivan de su relación laboral.**

Mertens de Wilmars Koopmans

Bahlmann O'Keeffe Bosco

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de noviembre de 1983.

El Secretario
P. Heim

El Presidente
J. Mertens de Wilmars