CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE VERICA TRSTENJAK, presentate il 27 gennaio 2009 [1]

Indice

I — Introduzione . . . . . I - 3332

II — Contesto normativo . . . . . I - 3333

A — Regolamento n. 44/2001 . . . . . I - 3333

B — Convenzione di Bruxelles . . . . . I - 3335

III — Fatti, procedimento nella causa principale e questioni pregiudiziali . . . . . I - 3335

IV — Procedimento dinanzi alla Corte . . . . . I - 3339

V — Argomenti delle parti . . . . . I - 3339

A — Prima questione pregiudiziale . . . . . I - 3339

B — Seconda questione pregiudiziale . . . . . I - 3342

C — Terza questione pregiudiziale . . . . . I - 3343

VI — Valutazione dell'avvocato generale . . . . . I - 3345

A — Introduzione . . . . . I - 3345

B — Prima questione pregiudiziale . . . . . I - 3346

1. Elementi caratteristici del contratto di licenza . . . . . I - 3346

2. Interpretazione dell'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 . . . . . I - 3349

a) Astratta definizione del termine «servizi» di cui all'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 . . . . . I - 3351

1 — Lingua originale: lo sloveno.

b) Parziale analogia con la definizione dei servizi nel diritto comunitario primario . . . . . I - 3352

c) Importanza di un'interpretazione uniforme del regolamento n. 44/2001 e del regolamento Roma I . . . . . I - 3355

d) Impossibilità di un'analogia con la definizione dei servizi nell'ambito delle norme comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto . . . . . I - 3357

e) Posizioni in dottrina . . . . . I - 3358

3. Conclusione . . . . . I - 3358

C — Seconda questione pregiudiziale . . . . . I - 3359

D — Terza questione pregiudiziale . . . . . I - 3359

1. Modifica delle regole di competenza nelle cause in materia contrattuale: dalla convenzione di Bruxelles al regolamento n. 44/2001 . . . . . I - 3360

a) Interpretazione dell'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles . . . I - 3360

b) Ragioni per una modifica dell'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles . . . . . I - 3361

c) La reazione alle critiche: l'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001 . I - 3362

2. Interpretazione dell'art. 5, punto 1), lett. a) e c), del regolamento n. 44/2001 I - 3362

3. Rilevanza della sentenza Besix nella presente fattispecie . . . . . I - 3367

4. Conclusione . . . . . I - 3367

VII — Conclusioni . . . . . I - 3368

I — Introduzione

1. Quasi nessun'altra disposizione di diritto comunitario è stata oggetto, al momento della sua adozione, di trattative così accanite dall'esito imprevedibile, nonché bersaglio di così numerose reazioni critiche in sede accademica, quanto l'art. 5, punto 1), del 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 (c.d. regolamento Bruxelles I; in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001») [2], norma questa intesa alla determinazione del giudice competente nelle cause in materia contrattuale. Tale norma ha sostituito, nell'ambito dei rapporti tra gli Stati membri della Comunità, l'art. 5, punto 1), della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [3] (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»). Proprio per tale motivo la Corte, nell'interpretare l'articolo suddetto, dovrà tenere in tanto maggior considerazione la volontà del legislatore comunitario. Allo stesso tempo la Corte dovrà proseguire l'opera dal punto in cui si è arrestato il legislatore e confrontarsi con il non facile compito di definire precisamente le nozioni contenute nell'articolo in questione e di determinare la competenza riguardo a singoli tipi di contratti.

2. Nel presente procedimento si pone la questione se, ai fini della determinazione del giudice competente, il contratto — concluso tra parti di Stati membri diversi — con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto (contratto di licenza [4]) possa considerarsi un contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001. Al contempo il presente procedimento riguarda la questione se nell'interpretare l'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001 occorra assicurare la continuità con l'interpretazione dell'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles.

3. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell'ambito di una controversia promossa dalla fondazione Falco Privatstiftung e dal sig. Thomas Rabitsch, parti ricorrenti, contro la sig.ra Gisela Weller-Lindhorst, parte convenuta, ed avente ad oggetto il mancato pagamento di corrispettivi di licenza dei quali la convenuta sarebbe asseritamente debitrice nei confronti dei ricorrenti in virtù di un contratto di licenza; mediante tale contratto la convenuta ha ottenuto una licenza per la vendita di registrazioni video di un concerto sul quale i ricorrenti vantano diritti d'autore.

2 — GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

3 — Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32), come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1, e, per rettifica, pag. 77), dalla Convenzione del 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1), dalla Convenzione del 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1), e dalla Convenzione del 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1).

4 — Il giudice del rinvio adopera per tale contratto il termine «contratto di licenza», motivo per cui utilizzerò quest'ultimo anche nelle presenti conclusioni, malgrado che, come chiarisco infra al paragrafo 49, in alcuni Stati membri il contratto di licenza venga definito in senso più ristretto.

II — Contesto normativo

A — *Regolamento n. 44/2001*

4. Il secondo 'considerando' del regolamento n. 44/2001 dichiara quanto segue:

«Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

5. Il dodicesimo 'considerando' del regolamento n. 44/2001 è così formulato:

«Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

6. Il diciannovesimo 'considerando' del suddetto regolamento recita:

«È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento».

7. Il regolamento n. 44/2001 reca, al capo II, intitolato «Competenza», norme disciplinanti la corrispondente materia.

8. All'interno della sezione 1 del suddetto capo sulla competenza, intitolata «Disposizioni generali», l'art. 2, n. 1, stabilisce quanto segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

9. Nell'ambito della medesima sezione 1 del capo II, l'art. 3, n. 1, così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

10. Nella sezione 2 del capo sulla competenza, intitolata «Competenze speciali», troviamo l'art. 5, così formulato:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

— nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

— nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(…).

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)»

B — *Convenzione di Bruxelles*

11. L'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles così dispone:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (…)».

III — Fatti, procedimento nella causa principale e questioni pregiudiziali

12. Dall'ordinanza di rinvio risulta che la prima delle due parti ricorrenti nella causa principale, la Falco Privatstiftung, è una fondazione con sede in Vienna (Austria), che cura la gestione dei diritti d'autore del defunto cantante di nazionalità austriaca Falco. Il secondo ricorrente è il sig. Thomas Rabitsch, domiciliato a Vienna, ex membro del gruppo musicale del suddetto cantante. La convenuta, la sig.ra Gisela Weller-Lindhorst, il cui domicilio è a Monaco di Baviera (Germania), ha venduto delle registrazioni video (DVD) e audio (CD) di un concerto tenuto dal cantante e dal suo gruppo nel 1993. La convenuta ha concluso con i ricorrenti un contratto di licenza riguardante le registrazioni video di tale concerto, sulla base del quale ha ottenuto il diritto di vendita di queste ultime per i territori di Austria, Germania e Svizzera. Sebbene le parti della controversia si fossero accordate per un'unica edizione di un compact disc promozionale con registrazione audio del detto concerto, la convenuta non aveva stipulato con i ricorrenti alcun contratto di licenza relativo alle registrazioni audio. La finalità del compact disc promozionale era unicamente di pubblicizzare la registrazione video del concerto di cui sopra.

13. Nel procedimento dinanzi all'Handelsgericht Wien [Tribunale di commercio di Vienna], giudice di primo grado, i ricorrenti hanno chiesto, in primo luogo, che la convenuta venga condannata a pagare i corrispettivi di licenza dovuti sui volumi di vendita sin qui noti delle registrazioni video del detto concerto, per un importo pari ad EUR 20 084,04, e, in secondo luogo, che la convenuta medesima venga condannata a fornire la resa del conto riguardo a tutte le vendite delle registrazioni video e audio ed a pagare i corrispettivi di licenza per le registrazioni video ulteriormente dovuti in base alle risultanze di tale rendiconto, nonché a pagare un adeguato compenso e risarcimento per le registrazioni audio. I ricorrenti hanno chiesto il pagamento degli importi suddetti relativi alle registrazioni video sulla base del contratto di licenza, mentre per le registrazioni audio hanno fatto valere una violazione dei diritti d'autore ad essi spettanti sulle incisioni del concerto in questione.

14. Il giudice di primo grado ha affermato la propria competenza sulla base dell'art. 5, punto 3), del regolamento n. 44/2001, che disciplina la competenza nelle cause in materia di illeciti civili dolosi o colposi. Sulla base di tale disposizione, esso si è dichiarato competente a conoscere della domanda fondata sulla violazione dei diritti d'autore relativi alle registrazioni audio, in quanto queste sono state vendute anche in Austria. In virtù dello stretto collegamento tra la domanda di pagamento dei corrispettivi per le registrazioni video, fondata sul contratto di licenza, e la domanda fondata sulla violazione dei diritti d'autore, il giudice di primo grado si è dichiarato competente anche riguardo alla domanda fondata sul detto contratto di licenza.

15. Nel giudizio di appello, l'Oberlandesgericht Wien [Corte d'appello di Vienna] ha confermato la propria competenza in merito alla domanda di pagamento di un congruo risarcimento per violazione dei diritti d'autore, a norma dell'art. 5, punto 3), del regolamento n. 44/2001. Per contro, esso si è dichiarato incompetente a decidere sulla domanda di pagamento dei corrispettivi di licenza per le registrazioni video fondata sul contratto di licenza, ed ha quindi rigettato il ricorso in parte qua. Esso ha affermato che su tale domanda deve pronunciarsi il giudice competente ai sensi dell'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001, che disciplina la competenza nelle cause in materia contrattuale. Al riguardo il detto giudice d'appello ha evidenziato che l'obbligazione principale derivante dal contratto di licenza è l'obbligazione pecuniaria, la quale, ai sensi sia del diritto austriaco che di quello tedesco, va adempiuta presso il domicilio del debitore, motivo per cui la competenza a conoscere della relativa domanda giudiziale spetta ai giudici tedeschi. Esso ha altresì sottolineato che la competenza non può essere determinata sulla scorta dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001, in quanto oggetto del contratto di licenza non è una prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione. Avverso tale sentenza del giudice d'appello i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi all'Oberster Gerichtshof [Corte suprema di cassazione].

16. Nell'ordinanza di rinvio l'Oberster Gerichtshof afferma che l'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001 non reca una definizione del termine «servizi». A motivo dell'estesa accezione di tale nozione nella giurisprudenza in materia di libertà di prestazione dei servizi [5] nonché nelle norme comunitarie disciplinanti l'imposta sul valore aggiunto [6], il giudice del rinvio si chiede se il contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto (vale a dire un contratto di licenza) possa costituire un contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001.

5 — Il giudice del rinvio si richiama alle sentenze 29 aprile 1999, causa C-224/97, Ciola (Racc. pag. I-2517), e 21 marzo 2002, causa C-451/99, Cura Anlagen (Racc. pag. I-3193).

6 — In tale contesto il giudice a quo menziona l'art. 6, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), nonché l'art. 25 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

17. Per il caso in cui il contratto di licenza potesse configurare un contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001, il giudice del rinvio chiede altresì in quale luogo tali servizi sono stati prestati sulla scorta del contratto suddetto. In tale contesto, esso segnala che la licenza è stata concessa alla convenuta per due Stati membri (ossia l'Austria e la Germania) ed uno Stato terzo (la Svizzera). Le parti ricorrenti, che hanno concesso la licenza, hanno rispettivamente la propria sede amministrativa centrale e il proprio domicilio in Austria, mentre la convenuta, che ha ottenuto la licenza, è domiciliata in Germania.

18. Il giudice del rinvio sostiene che due sono i luoghi che possono essere considerati quale luogo di prestazione dei servizi. Da un lato, tale luogo può essere qualsiasi luogo all'interno dello Stato membro nel quale è stato autorizzato lo sfruttamento del diritto sulla base del contratto di licenza e dove tale diritto viene anche di fatto sfruttato. Dall'altro, il luogo della prestazione dei servizi può essere quello della sede amministrativa centrale ovvero del domicilio del soggetto concedente la licenza. Il giudice del rinvio sottolinea che in entrambi i casi la competenza a conoscere della controversia spetterebbe al giudice austriaco. Tuttavia, a suo avviso, una decisione in tal senso può porsi in contrasto con le statuizioni della sentenza Besix [7], nella quale la Corte ha affermato, con riferimento all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles, che tale disposizione non si applica nell'ipotesi in cui il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio non possa essere determinato, per il motivo che l'obbligazione contrattuale controversa consiste in un impegno di non fare che non comporta alcuna limitazione geografica ed è, pertanto, caratterizzata da una pluralità dei luoghi in cui è stata o deve essere eseguita; in un caso del genere, la competenza può essere determinata solo applicando il criterio generale di competenza previsto dall'art. 2, primo comma, di detta convenzione [8].

19. In tale contesto il giudice del rinvio si chiede anche se il giudice la cui competenza sia stata così individuata sia competente a decidere anche in merito ai corrispettivi per lo sfruttamento dei diritti d'autore realizzato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

20. Per il caso in cui la competenza non potesse essere determinata sulla base dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001, il giudice del rinvio sostiene che occorre, giusta il disposto dell'art. 5, punto 1), lett. c), di tale regolamento, stabilire la competenza ai sensi della lettera a) del medesimo art. 5, punto 1). In tal caso, in conformità della sentenza De Bloos [9], assume rilievo decisivo ai fini della determinazione della competenza il luogo di adempimento dell'obbligazione controversa, ossia dell'obbligazione costituente l'oggetto della causa insorta tra le parti. Come risulta dalla sentenza Tessili [10], il luogo di adempimento dell'obbligazione controversa si stabilisce in

7 — Sentenza 19 febbraio 2002, causa C-256/00, Besix (Racc. pag. I-1699).

8 — È chiaro che il giudice del rinvio muove qui implicitamente dal presupposto che la giurisprudenza relativa all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles trovi applicazione anche ai fini dell'interpretazione dell'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001.

9 — Sentenza 6 ottobre 1976, causa 14/76, De Bloos (Racc. pag. 1497).

10 — Sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili (Racc. pag. 1473).

base alla legge sostanziale che, in forza delle norme di diritto internazionale privato del giudice adito, risulta applicabile al rapporto contrattuale. In tal caso i tribunali austriaci non sarebbero competenti, in quanto, in base sia al diritto austriaco che al diritto tedesco, l'obbligazione pecuniaria controversa deve essere adempiuta presso il domicilio della convenuta, dunque in Germania, ragion per cui la competenza spetterebbe ai tribunali tedeschi.

21. Alla luce di tali circostanze, il giudice del rinvio, con ordinanza 13 novembre 2007, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, le seguenti questioni pregiudiziali [11]:

«1) Se un contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale [12] concede alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto (contratto di licenza) costituisca un contratto avente ad oggetto una "prestazione di servizi" ai sensi dell'art. 5, punto 1), lett. b), del 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 [regolamento Bruxelles I].

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

2.1) se i servizi debbano intendersi prestati in ogni luogo, situato in uno Stato membro, in cui ai sensi del contratto lo sfruttamento del diritto conferito sia autorizzato e venga anche di fatto realizzato;

2.2) in alternativa, se i servizi debbano intendersi prestati presso il domicilio ovvero presso la sede dell'amministrazione centrale del concedente la licenza;

2.3) se al giudice risultato competente in caso di soluzione affermativa della questione sub 2.1) o 2.2) spetti altresì decidere in merito ai corrispettivi dovuti per lo sfruttamento dei diritti di licenza realizzato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

3) In caso di soluzione negativa della questione sub 1) oppure delle questioni sub 2.1) e 2.2): se la competenza riguardo al pagamento dei corrispettivi di licenza, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lett. a) e c), del regolamento Bruxelles I, debba tuttora essere valutata sulla base dei principi

11 — Nota riguardante unicamente la versione slovena delle presenti conclusioni: [omissis].

12 — Nota riguardante unicamente la versione slovena delle presenti conclusioni: [omissis].

enunciati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa all'art. 5, punto 1), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [Convenzione di Bruxelles]».

IV — Procedimento dinanzi alla Corte

22. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 29 novembre 2007. Nella fase scritta del procedimento hanno presentato osservazioni le parti della causa principale, i governi italiano, tedesco e del Regno Unito, nonché la Commissione. All'udienza del 20 novembre 2008 le parti ricorrenti nella causa principale, il governo tedesco e la Commissione hanno esposto le loro osservazioni orali e risposto ai quesiti della Corte.

V — Argomenti delle parti

A — *Prima questione pregiudiziale*

23. Le *parti ricorrenti nella causa principale* e la *Commissione* suggeriscono alla Corte di risolvere la prima questione dichiarando che occorre considerare il contratto di licenza come un contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001.

24. A sostegno di tale affermazione le parti ricorrenti nella causa principale fanno valere che la nozione di «servizi» è oggetto di una definizione in senso ampio tanto nel diritto comunitario primario quanto in quello derivato, in particolare nelle norme comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto [13] nonché nella direttiva 2006/123 sui servizi [14]. Un'ampia definizione di tale nozione sarebbe pure riscontrabile in alcuni documenti della Commissione [15]. I ricorrenti affermano anche che l'obbligazione principale della convenuta consiste nella produzione e nella vendita di registrazioni audiovisive di un'opera, e dunque in una prestazione di servizi; a loro avviso, l'obbligo di pagamento dei corrispettivi di licenza è unicamente un'obbligazione accessoria incombente alla parte convenuta. Essi affermano che nella fattispecie anche loro sono tenuti a fornire una prestazione di servizi, costituita precisamente dal conferimento di diritti di sfruttamento esclusivi o non esclusivi.

13 — I ricorrenti nella causa principale si riferiscono a tali norme in via generale, senza menzionare specifiche disposizioni.

14 — Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

15 — A questo proposito, i ricorrenti nella causa principale si riferiscono alla raccomandazione della Commissione 18 maggio 2005, 2005/737/CE, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati (GU L 276, del 21.10.2005, pag. 54), ed alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato Economico e Sociale Europeo - Gestione dei diritti d'autore e diritti connessi nel mercato interno [COM(2004) 261 def.].

25. La Commissione sottolinea che occorre interpretare la nozione di «servizi» in modo autonomo, indipendentemente dalla definizione fornitane dagli ordinamenti degli Stati membri. Al riguardo essa rinvia all'estesa accezione di tale termine nell'ambito del diritto comunitario primario, la quale è essenzialmente più ampia delle usuali definizioni civilistiche degli ordinamenti nazionali, in quanto comprende, ad esempio, la concessione in locazione di posti barca a proprietari di barche di altri Stati membri [16] ovvero la dazione in leasing di autoveicoli a imprese di altri Stati membri [17]. Al riguardo la Commissione sostiene che anche il conferimento di diritti di sfruttamento su opere dell'ingegno può essere considerato una prestazione di servizi. Detta istituzione sostiene altresì che le direttive comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto non possono fungere da ausilio per l'interpretazione dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001, dal momento che quest'ultimo, a norma del suo art. 1, n. 1, non si applica alla materia fiscale.

26. A sostegno della sua tesi la Commissione si richiama all'interpretazione letterale, storica e teleologica del regolamento n. 44/2001. Dal testo del regolamento n. 44/2001 non emergerebbero elementi per ritenere che la nozione di «servizi» debba essere interpretata più restrittivamente che nell'ambito del diritto comunitario primario. Quanto all'interpretazione storica, la Commissione evidenzia che l'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001 è stato modificato rispetto all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles in modo che, per la vendita di beni e la prestazione di servizi, il «luogo di esecuzione dell'obbligazione» ai sensi della citata norma regolamentare fosse quello dell'adempimento della prestazione caratteristica del contratto. Si sarebbe così inteso ovviare, almeno in parte, ai problemi di interpretazione dell'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles, in forza del quale la competenza si determina in base al luogo di adempimento dell'obbligazione controversa, tenendosi però presente che tale luogo viene individuato in base alla legge sostanziale applicabile al contratto. Oltre a ciò, un'interpretazione in senso ampio della nozione di «servizi» eviterebbe le difficoltà connesse alla delimitazione dei contratti sussumibili sotto la lettera a) rispetto a quelli ricadenti sotto la lettera b) del detto art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001.

27. Tutte le altre parti suggeriscono alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale in senso negativo, dichiarando che il contratto di licenza non è un contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001.

28. La *convenuta nella causa principale* sostiene che occorre interpretare la nozione di contratti aventi ad oggetto una prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001, in modo tale da ricomprendervi tutti i contratti il cui oggetto consista nel procurare, dietro corrispettivo, un determinato risultato di fatto, e non — come nel diverso caso dei contratti di

16 — Sentenza Ciola, cit. alla nota 5.
17 — Sentenza Cura Anlagen, cit. alla nota 5.

lavoro — nel semplice svolgimento di una data attività. Secondo la convenuta, i contratti di licenza non possono essere fatti rientrare tra i contratti aventi ad oggetto una prestazione di servizi.

29. Riguardo alla prima questione, il *governo tedesco* prende le mosse da un'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001, nonché dalla ratio di tale disposizione. Quanto all'intepretazione letterale, esso sottolinea che la nozione di «servizi» di cui all'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001 non può essere interpretata nello stesso modo in cui viene definita nel diritto primario ovvero nelle direttive in materia di imposta sul valore aggiunto [18]. Infatti, a suo avviso, nel diritto primario e nelle direttive citate tale nozione viene definita in termini estesi per il fatto che essa, nel caso della libertà di prestazione di servizi, comprende le attività non ricadenti sotto le altre libertà fondamentali e, nel caso delle direttive in materia di imposta sul valore aggiunto, mira a far sì che nessuna attività economica resti esclusa dall'ambito di applicazione di queste ultime in ragione di un'accezione eccessivamente ristretta della nozione stessa.

30. Nell'ambito dell'interpretazione sistematica, il governo tedesco afferma che il combinato disposto delle lettere a) e c) dell'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001 mostra chiaramente come esistano contratti il cui oggetto non consiste né nella vendita di beni mobili né nella prestazione di servizi, e che pertanto la lettera b) del citato art. 5, punto 1), non può essere interpretata in termini talmente ampi da ricomprendervi tutti i contratti che non ricadono nella categoria dei contratti di vendita di beni mobili. Anche dalla proposta relativa all'adozione del regolamento Roma I [19] — nel cui ambito la nozione di servizi deve ricevere la medesima interpretazione che nel regolamento n. 44/2001 — risulterebbe che il contratto di licenza non può rientrare tra i contratti di prestazione di servizi, in quanto la proposta di regolamento suddetta conteneva una norma speciale disciplinante la legge applicabile ai contratti riguardanti la proprietà intellettuale o industriale [art. 4, n. 1, lett. f), della proposta di regolamento Roma I]. Il governo tedesco sostiene che tale disposizione non è stata inserita nel testo infine adottato per ragioni politiche, e non perché sarebbe stato possibile sussumere i contratti riguardanti la proprietà intellettuale o industriale tra i contratti di fornitura di servizi.

31. In merito alla ratio dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001, il governo tedesco sottolinea che nel caso di un contratto di licenza la determinazione della competenza sulla base del luogo in cui è stato fornito il servizio non è sempre opportuna, dal momento che i contratti di questo tipo possono avere ad oggetto diritti di proprietà

18 — In tale contesto il governo tedesco rimanda all'art. 24, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1), nonché alla prima frase dell'art. 6, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

19 — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [COM(2005) 650 def.].

intellettuale di varia natura. Inoltre, la licenza può essere concessa per vari paesi o addirittura per il mondo intero. Ad avviso del governo tedesco, non è possibile individuare un contratto di licenza tipico sulla cui base stabilire l'oggettiva vicinanza di un particolare foro giurisdizionale competente in via unitaria.

32. A parere del *governo del Regno Unito*, un'interpretazione in senso ampio dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001, la quale includesse anche i contratti di licenza, avrebbe come risultato di rendere superfluo il disposto delle lettere a) e c) di tale norma, ciò che sarebbe in contrasto con l'economia sistematica e la finalità del detto regolamento. L'obiettivo delle disposizioni di quest'ultimo riguardanti le competenze speciali sarebbe di garantire che la competenza a conoscere di una controversia si radichi in capo al giudice che si trova in una posizione di stretto collegamento con quest'ultima. Il detto governo sottolinea altresì che una delle finalità principali del regolamento n. 44/2001 è la prevedibilità delle regole sulla competenza, che non potrebbe essere garantita se l'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento medesimo si applicasse ai contratti di licenza, dal momento che non sarebbe possibile stabilire il luogo in cui è avvenuta la prestazione del servizio in base al contratto.

33. Il *governo italiano* afferma che un'interpretazione in senso ampio dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001 avrebbe come risultato di far rientrare sotto tale disposizione la quasi totalità dei contratti. In tal modo, la lettera b) del citato art. 5, punto 1), assumerebbe il ruolo di regola generale, anziché quello suo proprio di eccezione, il che si porrebbe in contrasto con la finalità di tale articolo. Oltre a ciò, ad avviso del governo italiano, sul soggetto concedente la licenza non grava alcuna obbligazione positiva, tale per cui sia possibile considerare questo contratto come avente ad oggetto una prestazione di servizi.

B — *Seconda questione pregiudiziale*

34. Le *parti ricorrenti nella causa principale* sostengono che occorre considerare quale luogo in cui il servizio è stato prestato in base al contratto di licenza il luogo del domicilio ovvero della sede amministrativa del concedente. A loro avviso, tale affermazione non constrasta con la sentenza della Corte nella causa Besix [20], in quanto nella causa principale non viene in questione un obbligo di non fare geograficamente illimitato, bensì un contratto di licenza concluso per un territorio geograficamente definito, vale a dire per Austria, Germania e Svizzera. I ricorrenti sostengono che il servizio fornito dal concedente mediante il contratto di licenza consiste nell'atto positivo di conferimento di diritti a favore del licenziatario. Segnatamente nel caso della licenza concessa per più paesi, diventa decisivo per la determinazione della competenza il domicilio ovvero la sede amministrativa centrale della parte contrattuale tenuta ad adempiere l'obbligazione caratteristica del contratto.

20 — Sentenza Besix, cit. alla nota 7.

35. Riguardo alla questione sub 2.3), i ricorrenti asseriscono che il giudice del luogo in cui sono stati prestati i servizi in base al contratto deve essere competente a decidere anche in merito ai corrispettivi dovuti per lo sfruttamento dei diritti di licenza realizzato in altri Stati membri o in paesi terzi, in quanto lo scopo della determinazione della competenza in base al luogo di adempimento della prestazione è di concentrare la competenza in capo al giudice di tale luogo.

36. Ad avviso della *Commissione*, il luogo in cui sono stati prestati i servizi in base al contratto di licenza è quello del domicilio ovvero della sede statutaria del concedente. La Commissione reputa che la sentenza Besix [21] non osti a che la competenza per le cause relative a contratti di licenza venga determinata sulla scorta dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001. A suo avviso, da un lato, l'obbligazione del concedente non si esaurisce in un mero non facere, in quanto questi ha l'obbligo di concedere la licenza e di tollerare che il licenziatario compia atti di sfruttamento dei diritti conferiti. Dall'altro, occorrerebbe determinare la competenza sulla base dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001 indipendentemente dall'obbligazione pecuniaria controversa. Riguardo alla questione pregiudiziale sub 2.3), la Commissione afferma che il giudice dello Stato membro in cui il concedente ha il proprio domicilio o la propria sede statutaria è competente a decidere anche sui corrispettivi dovuti per lo sfruttamento dei diritti di licenza realizzato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

21 — Ibidem.

37. La *convenuta nella causa principale,* nonché i *governi tedesco* e *italiano*, vista la soluzione da essi proposta per la prima questione, non si esprimono in merito alla seconda.

38. Il *governo del Regno Unito* si pronuncia unicamente in merito alla questione sub 2.3), e afferma che nel caso in cui la Corte risolvesse in senso affermativo la prima questione, il giudice competente dovrebbe avere competenza a decidere anche in merito ai corrispettivi dovuti per lo sfruttamento dei diritti di licenza realizzato in un altro Stato membro o in un paese terzo. Una diversa soluzione comporterebbe il rischio di giudicati confliggenti, in quanto giudici diversi potrebbero pronunciarsi su differenti aspetti della medesima controversia.

C — *Terza questione pregiudiziale*

39. In via subordinata, per il caso in cui la Corte risolvesse la prima e la seconda questione pregiudiziale in senso negativo, i *ricorrenti nella causa principale* sostengono, riguardo alla terza questione, che occorre interpretare l'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001 nel senso che la competenza giurisdizionale si determina in base al luogo di adempimento dell'obbligazione caratteristica del contratto e non sulla base del luogo di adempimento dell'obbligazione controversa. In proposito i ricorrenti

affermano che l'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001 dovrebbe essere interpretato autonomamente e senza riguardo alla disciplina civilistica dei singoli Stati membri. Essi suggeriscono pertanto alla Corte di dichiarare che si considera quale luogo di adempimento dell'obbligazione caratteristica ai sensi della detta disposizione il luogo del domicilio ovvero della sede amministrativa del concedente.

40. La *Commissione*, vista la soluzione proposta riguardo alla prima ed alla seconda questione, non si pronuncia sulla terza.

41. Ad avviso del *governo tedesco*, tenuto conto del fatto che gli Stati membri hanno proceduto all'unificazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, occorre operare un mutamento dell'attuale giurisprudenza ai fini dell'interpretazione dell'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001. A mente di tale giurisprudenza, il luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio si determina sulla scorta delle norme sostanziali applicabili al contratto ovvero all'obbligazione contrattuale controversa (*lex causae*); tuttavia, quale sia la legge sostanziale applicabile al rapporto contrattuale lo stabilisce il giudice nazionale investito della controversia, alla luce delle norme di diritto internazionale privato del suo ordinamento. Il governo tedesco suggerisce di modificare questa giurisprudenza in modo tale per cui, nell'ambito dell'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001, il luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio venga determinato autonomamente, ossia assuma sempre rilievo l'obbligazione di cui di volta in volta si controverte.

42. Il *governo italiano* sostiene che, vista l'esigenza di continuità interpretativa tra la convenzione di Bruxelles ed il regolamento n. 44/2001, quale affermata dalla Corte nelle sentenze Henkel [22] e Gantner [23] in riferimento all'art. 5, punto 3), occorre interpretare l'art. 5, punto 1), lett. a), di tale regolamento nello stesso modo dell'art. 5, punto 1), della convenzione.

43. Riguardo al terzo quesito, il *governo del Regno Unito* adduce tre argomenti. In primo luogo, esso sottolinea che i problemi di interpretazione dell'art. 5, punto 1), lett. a), sono identici a quelli insorti riguardo all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles. In secondo luogo, dal preambolo della proposta di regolamento n. 44/2001 risulta che la giurisprudenza riguardante l'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles si applica anche all'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001 [24]. In terzo luogo, la trasposizione di tale giurisprudenza anche all'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001 garantisce al meglio la certezza del diritto, atteso il carattere consolidato della giurisprudenza relativa all'interpretazione della nozione di «luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita» di cui all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles.

22 — Sentenza 1° ottobre 2002, causa C-167/00, Henkel (Racc. pag. I-8111).

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

24 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [COM(1999) 348 def.], pag. 14.

VI — Valutazione dell'avvocato generale

A — *Introduzione*

44. Il regolamento n. 44/2001, mediante le disposizioni sulla competenza speciale nelle cause in materia contrattuale, introduce una deroga al principio generale della determinazione della competenza sulla base del luogo del domicilio del convenuto, *actor sequitur forum rei* [25] , sancito dall'art. 2, n. 1, del medesimo regolamento. Relativamente alle cause in materia contrattuale, la deroga a tale principio generale e la determinazione della competenza sulla base di criteri speciali sono giustificate dalla circostanza che l'individuazione del foro competente deve essere completata attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia [26]. Inoltre, la competenza speciale in materia contrattuale è necessaria per il fatto che in tal modo viene maggiormente garantito l'equilibrio tra gli interessi dell'attore e quelli del convenuto, equilibrio che sarebbe impossibile assicurare qualora esistesse soltanto il suddetto criterio generale [27]. La parte attrice ha dunque la possibilità di scegliere, nelle cause in materia contrattuale, se introdurre il giudizio dinanzi al giudice del luogo del domicilio del convenuto oppure dinanzi al giudice che risulterà competente in base alle disposizioni sulla competenza speciale in materia contrattuale [28].

45. I quesiti pregiudiziali sollevati nella presente causa vertono sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001. Tale norma, che ha modificato e riformulato l'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles, contiene regole sulla competenza speciale nelle cause in materia contrattuale. Pertanto la Corte, per la prima volta dall'entrata in vigore del detto regolamento (1º marzo 2002), sarà chiamata ad interpretare una norma la cui adozione è stata frutto di negoziati molto lunghi e complessi [29].

25 — Riguardo al principio generale *actor sequitur forum rei*, mi permetto di aggiungere che la finalità del criterio della competenza in base al domicilio del convenuto è la tutela dei diritti di quest'ultimo, dal momento che le sue possibilità di difendersi nel procedimento verrebbero ridotte qualora egli venisse convenuto dinanzi ad un giudice di uno Stato membro diverso da quello del suo domicilio. V., ad esempio, le conclusioni presentate dall'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer il 14 marzo 2006 nella causa C-103/05, Reisch Montage (Racc. pag. I-6827, paragrafo 21). V. anche, per analogia, in riferimento alla convenzione di Bruxelles, Jenard, P., Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU C 59 del 5.3.1979, pag. 18).

26 — V. il dodicesimo 'considerando' del regolamento n. 44/2001.

27 — Così Mankowski, P., in Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), *Brussels I Regulation*, Sellier. European Law Publishers, Monaco di Baviera, 2007, pag. 90, punto 1.

28 — Riguardo al diritto di scelta dell'attore, v. Mankowski, P., in Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), *Brussels I Regulation*, Sellier. European Law Publishers, Monaco di Baviera, 2007, pag. 89, punto 1.

29 — Per maggiori dettagli riguardo ai negoziati condotti e alle possibilità esaminate per la formulazione dell'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001, v. Beaumont, P.R., «The Brussels Convention Becomes a Regulation: Implications for Legal Basis, External Competence and Contract Jurisdiction», in Fawcett, J. (a cura di), *Reform and Development of Private International Law. Essays in Honour of Sir Peter North*, Oxford University Press, New York, 2002, pag. 15 e segg.; Kohler, C., «Revision des Brüsseler und Luganer Übereinkommens», in Gottwald, P. (a cura di), *Revision des EuGVÜ — Neues Schiedsverfahrensrecht*, Gieseking-Verlag, Bielefeld, 2000, pag. 12 e segg.

Al tempo stesso trattasi di una norma intorno alla quale è lecito attendersi un cospicuo contenzioso tra le parti dei contratti avente ad oggetto la competenza [30].

47. Per rispondere a tale questione, illustrerò anzitutto brevemente le caratteristiche del contratto di licenza, e passerò poi ad esaminare, nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, i tratti essenziali della nozione di «servizi» ai sensi di tale disposizione, affrontando al tempo stesso la questione se sia possibile trattare un contratto di licenza quale contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi ai sensi di questa medesima norma.

B — *Prima questione pregiudiziale*

46. Il significato del primo quesito pregiudiziale è che con esso il giudice del rinvio chiede in sostanza se occorra interpretare l'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 nel senso che il contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto (contratto di licenza) [31] costituisce un contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi ai sensi della norma suddetta. Pertanto, il quesito del giudice nazionale mira a stabilire se un contratto di licenza sia sussumibile nella nozione di contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001.

1. Elementi caratteristici del contratto di licenza

48. Nella presente fattispecie occorre prendere le mosse dalla definizione di contratto di licenza offerta dal giudice del rinvio; questi lo definisce come il contratto mediante il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto. Poiché però le sentenze della Corte sono vincolanti per tutti i giudici nazionali ed *erga omnes* [32], è necessario tener conto anche della definizione di contratto di licenza offerta dagli ordinamenti degli altri

30 — Rogerson, P., «Plus ça change? Article 5(1) of the Regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments», *Cambridge Yearbook of European legal studies*, 2000, pag. 383, afferma, riguardo all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles, che questa è una delle disposizioni più applicate di tale convenzione, alla quale anche le parti in giudizio si richiamano il più delle volte. Possiamo attenderci che lo stesso varrà anche per l'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001.

31 — Come ho già indicato supra alla nota 4, è il giudice del rinvio a qualificare tale contratto come «contratto di licenza».

32 — V. Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., e Bray, R., *Procedural Law of the European Union*, 2ª ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2006, pagg. 194 e 195, punti 6-030 e 6-031; Van Raepenbusch, S., *Droit institutionnel de l'Union européenne*, 4ª ed., Larcier, Bruxelles, 2005, pag. 578.

Stati membri nonché da eventuali norme di diritto comunitario.

49. Il contratto di licenza è disciplinato in maniera differente nei vari Stati membri; alcuni di essi lo trattano quale particolare contratto nominato e ne forniscono anche un'espressa definizione (ad esempio la Repubblica ceca [33] e la Slovenia [34]), mentre altri Stati, nell'ambito di norme speciali nel settore del diritto della proprietà intellettuale, disciplinano unicamente la possibilità di concludere un contratto di licenza, senza però definirlo espressamente (ad esempio l'Austria [35], la

33 — Nell'ordinamento ceco, il contratto di licenza per la concessione in uso di diritti di proprietà industriale è disciplinato dagli artt. 508-515 dell'*Obchodní zákoník* (Codice di commercio). L'art. 508 di tale codice stabilisce che, con il contratto di licenza, il concedente conferisce al licenziatario il diritto di sfruttare un bene oggetto di proprietà industriale solamente in una misura determinata e in un ambito concordato, mentre il licenziatario si obbliga in cambio a prestare un corrispettivo in denaro o altre utilità materiali. Nell'ordinamento ceco, il contratto di licenza per la concessione del diritto di sfruttamento di un'opera di autore è disciplinato dagli artt. 46-57 del *Zákon o dílech literárních, vedeckých a umelechkých (autorský zákon)* [Legge sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche (Legge sui diritti d'autore)]. L'art. 46, n. 1, di tale legge stabilisce che, con il contratto di licenza, l'autore può conferire al licenziatario il diritto di sfruttamento di un'opera, mentre il licenziatario si obbliga a pagare al primo una somma, salvo che sia diversamente stabilito.

34 — Nell'ordinamento sloveno il contratto di licenza è disciplinato dagli artt. 704-728 dell'*Obligacijski zakonik* (Codice delle obbligazioni). L'art. 704 di tale codice dispone che, con il contratto di licenza, il concedente si obbliga a conferire al licenziatario, in tutto o in parte, il diritto di sfruttare un'invenzione coperta da brevetto, una scoperta scientifica, competenze tecniche, marchi, disegni o modelli, mentre il licenziatario si impegna a pagare al concedente un determinato corrispettivo. La normativa in materia di diritto d'autore (*Zakon o avtorski in sorodnih pravicah*) [Legge sul diritto d'autore e i diritti connessi] non disciplina specificamente il contratto di licenza; questo viene nominato soltanto in riferimento ai programmi informatici all'art. 113(2) del *Zakon o avtorski in sorodnih pravicah*, mentre la concessione di diritti di sfruttamento di opere di autore viene disciplinata nell'ambito di altri contratti.

35 — Ad esempio, l'art. 35 del *Patentgesetz* (Legge sui brevetti) austriaco consente al titolare di un brevetto di trasferire ad altri soggetti la legittimazione allo sfruttamento di un'invenzione. L'art. 14, n. 1, del *Markenschutzgesetz* (Legge sulla tutela dei marchi) stabilisce che il marchio può essere oggetto di licenze esclusive o non esclusive per la totalità oppure una parte dei beni o servizi per i quali è registrato. Nella dottrina austriaca, v. Kucsko, G., *Geistiges Eigentum. Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht*, Manz, Vienna, 2003, pag. 469 (licenza di marchio) e pag. 929 (licenza di brevetto). L'*Urheberrechtsgesetz* (Legge sul diritto d'autore) austriaco non disciplina espressamente il contratto di licenza per la concessione del diritto di sfruttamento di un'opera di autore, tuttavia tale tipo di contratto si è affermato nella prassi. Tale denominazione, riferita alla concessione del diritto di sfruttamento di un'opera di autore, viene ad esempio utilizzata dalla giurisprudenza austriaca; sul punto v., tra le altre, le seguenti sentenze dell'*Oberster Gerichtshof*: OGH 10.12.1985, 4 Ob 381/84; OGH 15.10.2002, 4 Ob 209/02t; OGH 29.4.2003, 4 Ob 57/03s. Riguardo alla concessione mediante contratto di licenza del diritto di sfruttamento di programmi informatici, v. in dottrina, ad esempio, Holzinger, E., «Rechtsgeschäftliche Übertragung von Software. Versuch einer systematischen Einordnung», *EDV & Recht*, n. 4/1987, pag. 10.

Francia [36], l'Irlanda [37] e la Germania [38]). In proposito mi preme sottolineare che il più delle volte le legislazioni degli Stati membri disciplinano il contratto di licenza — come contratto tanto nominato che innominato — unicamente in relazione ai diritti di proprietà industriale, ma in alcuni casi, meno frequenti, anche in riferimento al diritto d'autore [39]; in certi paesi la concessione di diritti di sfruttamento di opere di autore è disciplinata da altri contratti contemplati dalla specifica normativa in materia [40].

50. Le norme comunitarie in materia di tutela della proprietà intellettuale disciplinano invero la facoltà di concedere licenze, ma non recano disposizioni riguardanti la conclusione del contratto di licenza e i suoi elementi caratteristici [41]. I contratti di licenza, ovvero la facoltà di concedere licenze per diritti di proprietà intellettuale, vengono menzionati anche dai trattati internazionali che disciplinano la proprietà intellettuale, i quali però rimettono agli ordinamenti nazionali degli Stati firmatari la disciplina del contratto di licenza in sé considerato; sia sufficiente al riguardo menzionare, a titolo di esempio, l'Accordo TRIPS [42] e la Convenzione sul brevetto europeo [43].

36 — Nell'ordinamento francese, il *Code de la propriété intellectuelle* (Codice della proprietà intellettuale) stabilisce ad esempio, all'art. L 613-8, secondo comma, che i diritti derivanti da un brevetto possono essere oggetto di licenze esclusive o non esclusive. Nella dottrina francese v., ad esempio, Marcellin, Y., *Le Droit Français de la Propriété Intellectuelle*, Cedat, Parigi, 1999, pag. 433 e segg., il quale, riguardo alla concessione di licenze di brevetto, afferma che la licenza viene conferita con un contratto mediante il quale l'inventore (il concedente) concede al licenziatario il diritto di sfruttamento, pur restando il primo il solo titolare del brevetto. Lo stesso autore afferma inoltre (pag. 436) che il licenziatario ha l'obbligo di pagare i corrispettivi e quello di sfruttare l'oggetto della licenza. Il diritto francese non disciplina specificamente la concessione di licenze relative a diritti d'autore. Piuttosto, la concessione di diritti di sfruttamento di opere di autore viene regolamentata da altri contratti previsti dalla normativa in materia di diritto d'autore. Sul punto, v. Marcellin, op. cit., pag. 68 e segg.

37 — Il *Copyright and Related Rights Act, 2000* (Legge sul diritto d'autore e i diritti correlati) irlandese consente, ad esempio, la concessione di diritti di sfruttamento di opere di autore al primo paragrafo dell'art. 120. Nella dottrina irlandese, v. ad esempio, in merito ai contratti di licenza relativi a diritti d'autore, Clark, R., *Irish Copyright and Design Law*, Butterworths, Dublino, 2003, pag. C/110 e segg.

38 — L'art. 15, n. 2, del *Patentgesetz* (Legge sui brevetti) tedesco disciplina il contratto di licenza di brevetto; tale disposizione consente la concessione di licenze di brevetto mediante contratto, e dispone, tra l'altro, che la licenza può essere esclusiva o non esclusiva. L'art. 30 del *Markengesetz* (Legge sui marchi) stabilisce che il marchio può essere oggetto di licenze esclusive o non esclusive. Stumpf, H., e Groβ, M., *Der Lizenzvertrag*, 8ª ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Francoforte sul Meno, 2008, pag. 41, punto 16, affermano che la licenza può essere concessa anche per specifiche competenze applicative *(know-how)*. Il *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte* (Legge sul diritto d'autore ed i diritti correlati) tedesco non menziona espressamente il contratto di licenza, ma disciplina all'art. 31 la concessione di diritti di sfruttamento *(Einräumung von Nutzungsrechten)*. Ciò malgrado, nella dottrina tedesca incontriamo ad esempio il termine «licenza» anche nel settore dei diritti d'autore; v., ad esempio, Schack, H., *Urheber und Urhebervertragsrecht*, 2ª ed., Mohr Siebeck, Tubinga, 2001, pag. 245, punti 539 e 540.

39 — I contratti di licenza relativi a diritti d'autore sono ad esempio disciplinati dalla legislazione ceca (v. supra, nota 33) e da quella irlandese (v. supra, nota 37).

40 — V. ad esempio la normativa slovena (v. supra, nota 34) e quella francese (v. supra, nota 36).

41 — Così, ad esempio, nel settore dei diritti d'autore, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10), afferma, al trentesimo 'considerando', che i diritti cui essa si riferisce possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di diritto d'autore e diritti connessi. In materia di diritto dei marchi, il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), stabilisce, all'art. 22, n. 1, che la licenza di marchio comunitario può essere concessa per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali esso è stato registrato, e per la totalità o parte della Comunità; tale licenza può essere esclusiva o non esclusiva. Anche il futuro regolamento sul brevetto comunitario recherà disposizioni sul contratto di licenza; infatti, la proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario [COM (2000) 412 def.] stabilisce, all'art. 19, che il brevetto comunitario può formare oggetto di licenze, nella sua totalità o per una sua parte, per tutti i territori della Comunità o per una loro parte, e che tali licenze possono essere esclusive o non esclusive.

42 — *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). L'Accordo TRIPS stabilisce, all'art. 21, che gli Stati membri possono fissare le condizioni per la concessione delle licenze di marchio; esso prescrive però, tra l'altro, all'art. 28, n. 2, che i titolari di brevetto debbono avere il diritto di concludere un contratto di licenza. Il testo dell'accordo è reperibile in formato elettronico alla pagina Internet http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.

43 — Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973 (convenzione sul brevetto europeo), come modificata dall'Atto di revisione del suo art. 63, in data 17 dicembre 1991, e dalle deliberazioni del consiglio amministrativo della convenzione in data 21 dicembre 1978, 13 dicembre 1994, 20 ottobre 1995, 5 dicembre 1996, 10 dicembre 1998 e 27 ottobre 2005, e che reca disposizioni transitorie per l'applicazione dell'atto di revisione della convenzione del 29 novembre 2000. La convenzione sul brevetto europeo disciplina, all'art. 73, la licenza contrattuale di brevetto e stabilisce che il brevetto europeo può costituire oggetto di licenze per la totalità o una parte del territorio degli Stati firmatari. Il testo della convenzione è consultabile in formato elettronico alla pagina Internet http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html.

51. Dai testi normativi sopra citati e dalla dottrina si può evincere che il contratto di licenza è un contratto sinallagmatico, con il quale in sostanza il soggetto concedente la licenza conferisce al licenziatario il diritto di sfruttare determinati diritti di proprietà intellettuale e, in cambio, il licenziatario paga al concedente corrispettivi di licenza. Con l'attribuzione della licenza, il concedente autorizza il licenziatario a compiere un'attività che in assenza della licenza costituirebbe una violazione di diritti di proprietà intellettuale [44]. La licenza può essere limitata in diversi modi; più precisamente, può essere esclusiva o non esclusiva, e può prevedere limitazioni sotto il profilo geografico, temporale, oppure in base alle modalità di applicazione [45].

52. Quanto alla natura giuridica del contratto di licenza, la dottrina dei vari Stati membri sottolinea che si tratta di un autonomo contratto [46], che va tenuto distinto dagli altri contratti [47]; una parte della dottrina lo qualifica come contratto *sui generis* [48]. Ai fini della presente controversia assume rilievo preminente la differenza tra il contratto di licenza e il contratto di locazione o affitto. Sulle differenze tra queste due categorie di contratti mi soffermerò maggiormente più avanti, allorché andrò ad affrontare la questione se il contratto di licenza possa costituire un contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi [49].

2. Interpretazione dell'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001

53. L'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 stabilisce che il luogo di esecuzione dell'obbligazione è, nel caso della prestazione di servizi, il luogo,

44 — In dottrina v., ad esempio, Tritton, G., e a., *Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell, Londra, 2008, pag. 677, punto 7-047; Bently, L., e Sherman, B., *Intellectual Property Law*, 2ª ed., Oxford University Press, New York, 2004, pagg. 254 e 950.

45 — V. Bently, L., e Sherman, B., *Intellectual Property Law*, 2ª ed., Oxford University Press, New York, 2004, pag. 950. Riguardo alle varie limitazioni possibili, v., nella dottrina francese, Marcellin, Y., *Le Droit Français de la Propriété Intellectuelle*, Cedat, Parigi, 1999, pag. 434 e segg.

46 — Nella dottrina austriaca, v. Kucsko, G., *Geistiges Eigentum. Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht*, Manz, Vienna, 2003, pag. 929. Nella letteratura tedesca, v. Busse, R. (a cura di), *Patentgesetz. Unter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens, des Gemeinschaftspatentübereinkommens und des Patentzusammenarbeitsvertrags. Kommentar*, De Gruyter, Berlino, New York, pag. 297, punto 53; Stumpf, H., e Groβ, M., *Der Lizenzvertrag*, 8ª ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Francoforte sul Meno, 2008, pagg. 42 e 43, punto 19. Nella dottrina slovena, v. Podobnik, K., in Juhart, M., e Plavšak, N. (a cura di), *Obligacijski zakonik (posebni del) s komentarjem*, GV založba, Lubiana, 2004, commento all'art. 704, pag. 62.

47 — Nella dottrina austriaca, Kucsko, G., *Geistiges Eigentum. Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht*, Manz, Vienna, 2003, pag. 930, sottolinea che occorre tenere distinto il contratto di licenza dal contratto di trasferimento di specifiche competenze applicative *(know-how)* e dal contratto di franchising. Nella dottrina tedesca, Stumpf, H., e Groβ, M., *Der Lizenzvertrag*, 8ª ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Francoforte sul Meno, 2008, pagg. 43-45, punti 20-24, sottolineano che il contratto di licenza va tenuto distinto dai contratti di compravendita, di società e di locazione o affitto. Cfr., nella dottrina slovena, Podobnik, K., in Juhart, M., e Plavšak, N. (a cura di), *Obligacijski zakonik (posebni del) s komentarjem*, GV založba, Lubiana, 2004, commento all'art. 704, pag. 62.

48 — V. ad esempio, nella dottrina tedesca, Schulte, R., *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen. Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung*, Carl Heymanns Verlag, Colonia, Berlino, Bonn, Monaco di Baviera, 1994, pag. 219, punto 16; nella dottrina austriaca, v. Kucsko, G., *Geistiges Eigentum. Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht*, Manz, Vienna, 2003, pag. 929; nella giurisprudenza austriaca, v. ad esempio la sentenza dell'Oberster Gerichtshof OGH 15.10.2002, 4Ob 209/02t.

49 — V. paragrafo 66 delle presenti conclusioni.

situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Pertanto, tale norma non definisce la nozione di «servizi», e neppure la Corte ha fino ad oggi chiarito tale nozione in sede di interpretazione del regolamento n. 44/2001.

54. In via preliminare, desidero sottolineare che è necessario interpretare il termine «servizi» nel contesto del regolamento n. 44/2001 in modo autonomo, senza alcun riferimento al significato ad esso attribuito negli ordinamenti degli Stati membri; a tal fine occorre prendere le mosse dall'economia generale e dalla ratio del detto regolamento, in modo da garantirne l'uniforme applicazione in tutti [50] gli Stati membri [51]. Oltre a ciò, devo rilevare che in linea di principio concordo con la tesi avanzata dalle parti nella presente causa secondo cui occorre interpretare in senso ampio la nozione di «servizi» di cui all'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 [52], ma nel definire tale concetto occorre assicurarne la rispondenza all'economia generale ed alla ratio del regolamento n. 44/2001.

55. Nell'interpretare il regolamento n. 44/2001 bisogna assumere quale criterio di orientamento generale la continuità con la convenzione di Bruxelles. Quest'ultima, all'art. 5, punto 1), non disciplinava specificamente la competenza riguardo ai contratti aventi ad oggetto una prestazione di servizi, motivo per cui l'interpretazione di tale norma non può fornire validi spunti al fine di interpretare la nozione di «servizi» nell'ambito del regolamento n. 44/2001. Nondimeno, la convenzione di Bruxelles utilizzava la nozione di contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi all'art. 13, primo comma, punto 3), il quale disciplinava la competenza

50 — Come risulta dal ventunesimo 'considerando' del regolamento n. 44/2001, a norma degli artt. 1 e 2 del Protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non ha partecipato all'adozione del detto regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile nei suoi confronti. A mente del ventiduesimo 'considerando' del regolamento n. 44/2001, nei rapporti tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal regolamento stesso continua ad applicarsi la convenzione di Bruxelles.

51 — Dalla giurisprudenza relativa alla convenzione di Bruxelles — della quale, in forza del principio di continuità, dobbiamo tener conto anche in sede di interpretazione del regolamento n. 44/2001 — si può evincere la necessità di interpretare autonomamente le nozioni di cui al detto regolamento. V., ad esempio, sentenze 21 giugno 1978, causa 150/77, Bertrand (Racc. pag. 1431, punti 14-16); 19 gennaio 1993, causa C-89/91, Shearson Lehman Hutton (Racc. pag. I-139, punto 13); 3 luglio 1997, causa C-269/95, Benincasa (Racc. pag. I-3767, punto 12); 11 luglio 2002, causa C-96/00, Gabriel (Racc. pag. I-6367, punto 37); 20 gennaio 2005, causa C-27/02, Engler (Racc. pag. I-481, punto 33). V. anche le conclusioni da me presentate l'11 settembre 2008 nella causa C-180/06, Ilsinger (pendente davanti alla Corte). In dottrina, riguardo all'interpretazione autonoma delle nozioni di cui al regolamento n. 44/2001, v. ad esempio Geimer, R., in Geimer, R., e Schütze, R.A., *Europäisches Zivilverfahrensrecht. Kommentar zur EuGVVO, EuEheVO, EuZustellungsVO, zum Lugano-Übereinkommen und zum nationalen Kompetenz- und Anerkennungsrecht*, Beck, Monaco di Baviera, 2004, pag. 176, il quale sottolinea che occorre interpretare la nozione di «servizi» nell'ordinamento comunitario in modo uniforme, indipendentemente dalla *lex causae* e dunque dalla legge applicabile al contratto. V. anche Gaudemet-Tallon, H., *Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement nº 44/2001, Conventions de Bruxelles et de Lugano*, 3ª ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 2002, pag. 148.

52 — A favore di un'interpretazione estesa della nozione di «servizi» si esprime anche la dottrina. V., ad esempio, Micklitz, H.-W., e Rott, P., «Vergemeinschaftung des EuGVÜ in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001», *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht,* n. 11/2001, pag. 328; Geimer, R., in Geimer, R., e Schütze, R.A., *Europäisches Zivilverfahrensrecht. Kommentar zur EuGVVO, EuEheVO, EuZustellungsVO, zum Lugano-Übereinkommen und zum nationalen Kompetenz- und Anerkennungsrecht*, Beck, Monaco di Baviera, 2004, pag. 176; Rauscher, T. (a cura di), *Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar,* 2ª ed., Sellier. European Law Publishers, Monaco di Baviera, 2006, pag. 179, punto 49; Mankowski, P., in Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), *Brussels I Regulation*, Sellier. European Law Publishers, Monaco di Baviera, 2007, pag. 131, punto 90; Gaudemet-Tallon, H., *Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement nº 44/2001, Conventions de Bruxelles et de Lugano*, 3ª ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 2002, pag. 148.

in materia di contratti conclusi da consumatori e riguardanti la prestazione di servizi [53], sicché l'interpretazione di tale disposizione potrebbe costituire un valido fondamento anche per interpretare l'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001 [54]. Tuttavia, anche in sede di interpretazione di tale norma della convenzione di Bruxelles la Corte non ha fornito un'esplicita definizione della nozione di «servizi» [55].

56. Poiché sino ad oggi la Corte non ha fornito un'interpretazione di tale nozione, per interpretare quest'ultima occorrerà prendere le mosse, da un lato, dall'usuale significato del termine «servizi» e, dall'altro, dall'analogia con altre fonti normative.

a) Astratta definizione del termine «servizi» di cui all'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001

57. A mio giudizio, per la definizione della nozione di «servizi» rivestiranno cruciale importanza due aspetti. In primo luogo, l'usuale significato del termine «servizi» esige che colui che presta il servizio esegua una determinata attività; pertanto, la prestazione di servizi richiede una qualche attività ovvero un attivo comportamento da parte di colui che fornisce il servizio [56]. In secondo luogo, come vedremo in sede di analogia con la definizione di tale concetto nell'ambito delle norme comunitarie primarie [57], i servizi debbono, in linea di principio, essere prestati dietro corrispettivo. Ad ogni modo, va tenuto presente che attraverso l'astratta definizione della nozione in questione determiniamo unicamente i suoi limiti esterni; in ogni singola controversia sarà necessario risolvere con approccio individualizzato, caso per caso, la questione se una specifica attività ricada o no sotto la nozione di «servizi».

53 — Più precisamente, l'art. 13, primo comma, punto 3), della convenzione di Bruxelles stabiliva che in materia di contratti conclusi da consumatori la competenza è regolata dalle norme contenute nella sezione della convenzione disciplinante la competenza in materia di contratti di consumo qualora si tratti «di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura *di servizio* o di beni mobili materiali se: a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio, e se b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto». Il corsivo è mio.

54 — Rauscher, T. (a cura di), *Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar*, 2ª ed., Sellier. European Law Publishers, Monaco di Baviera, 2006, pag. 179, punto 49, sottolinea che l'interpretazione del termine «servizi(o)» di cui all'art. 13, primo comma, punto 3), della convenzione di Bruxelles viene in considerazione anche per quanto riguarda l'interpretazione del medesimo termine contenuto nell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001.

55 — Infatti, chiamata ad interpretare l'art. 13, primo comma, punto 3), della convenzione di Bruxelles, la Corte — ad esempio nelle sentenze 11 luglio 2002, causa C-96/00, Gabriel (Racc. pag. I-6367, punti 38-40 e 47-51), e 20 gennaio 2005, causa C-27/02, Engler (Racc. pag. I-481, punto 34) — ne ha precisato i presupposti di applicazione; tuttavia in tali cause la questione non verteva sulla prestazione di servizi, bensì sulla vendita di beni.

56 — Così Mankowski, P., in Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), *Brussels I Regulation*, Sellier. European Law Publishers, Monaco di Baviera, 2007, pag. 131, punto 90; Cavalier, G., «Un contrat de concession exclusive n'est ni un contrat de vente ni une fourniture de services au sens de l'article 5, paragraphe 1, b) du règlement "Bruxelles I"», *Revue Lamy Droit des Affaires*, n. 19/2007, pag. 71. In relazione a ciò, possiamo trarre spunti in via analogica anche dall'interpretazione dell'art. 5 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (convenzione di Roma) (GU C 169 dell'8.7.2005, pag. 10); quanto all'interpretazione di tale articolo, Czernich, D., Heiss, H., e Nemeth, K., *EVÜ - Das Europäische Schuldvertragsübereinkommen: Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht. Kommentar*, Orac, Vienna, 1999, sottolineano che secondo i tribunali tedeschi i «servizi» in esso menzionati sono costituiti da prestazioni riferite ad attività («*tätigkeitsbezogene Leistungen*»).

57 — V. paragrafo 61 delle presenti conclusioni.

58. Sulla base dell'astratta definizione della nozione di «servizi» illustrata al paragrafo precedente, si può a mio avviso constatare che il contratto di licenza non può essere definito come contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi nel senso di cui all'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001. Infatti, sebbene la licenza venga conferita dietro corrispettivo, il concedente non tiene in tale contesto alcun comportamento consistente in una condotta attiva. Egli autorizza il licenziatario a sfruttare il diritto di proprietà intellettuale oggetto della licenza; la condotta attiva richiesta al concedente consiste nel sottoscrivere il contratto di licenza e nel mettere materialmente a disposizione l'oggetto della licenza perché venga sfruttato, comportamenti questi che a mio avviso non possiamo definire «servizio». Pertanto, la concessione di una licenza non può essere considerata un «servizio» nel senso di cui all'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001.

59. Al di là dell'astratta definizione, è necessario, per una più precisa definizione della nozione di «servizi» di cui all'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, considerare anche l'analogia con il significato attribuito a tale nozione nel diritto comunitario primario nell'ambito della libertà di prestazione dei servizi, nonché i reciproci effetti dell'interpretazione delle norme adottate nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile; ma allo stesso tempo va chiarito anche per quale motivo non è possibile un'analogia con la definizione della detta nozione contenuta nelle norme comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto.

b) Parziale analogia con la definizione dei servizi nel diritto comunitario primario

60. Per una più precisa definizione della nozione di «servizi» di cui al regolamento n. 44/2001, possiamo muovere dall'analogia con la definizione del medesimo termine risultante dalle norme primarie nell'ambito della libertà di prestazione dei servizi, dovendosi però tener presente che, a mio avviso, quest'ultima definizione non può essere trasposta sic et simpliciter al regolamento n. 44/2001 [58]. Infatti, nell'interpretare il regolamento n. 44/2001 deve sempre essere attribuito rilievo preminente all'economia generale ed alla finalità di tale regolamento, il quale costituisce, sotto il profilo del suo contenuto, una fonte normativa di diritto internazionale privato.

61. Nell'ambito della libertà di circolazione dei servizi, l'art. 50, primo comma, CE definisce questi ultimi come «le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative dalla libera circolazione delle merci,

58 — V., in tal senso, Rauscher, T. (a cura di), *Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar*, 2ª ed., Sellier. European Law Publishers, Monaco di Baviera, 2006, pagg. 178 e 179, punto 49; Czernich, D., in Czernich, D., Kodek, G. E., e Tiefenthaler, S., *Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht EuGVO und Lugano-Übereinkommen. Kurzkommentar*, 2ª ed., LexisNexis ARD ORAC, Vienna, 2003, pagg. 74 e 75, punto 39. Mankowski, P., in Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), *Brussels I Regulation*, Sellier. European Law Publishers, Monaco di Baviera, 2007, pag. 130, punto 89, sottolinea che occorre definire la portata del termine «servizi» come nell'ambito della libertà di prestazione dei servizi, qualora l'economia generale del regolamento n. 44/2001 non imponga diversamente.

dei capitali e delle persone». L'art. 50, secondo comma, CE menziona soltanto alcune categorie generali di servizi (attività di carattere industriale, attività di carattere commerciale, attività artigiane, attività delle libere professioni), ma la Corte ha intepretato in termini molto estesi tale nozione [59]. Come rilevato dalle parti nelle loro osservazioni, nella sentenza Ciola la Corte ha ricondotto sotto la nozione di «servizi» anche la dazione in locazione di posti barca a proprietari di imbarcazioni residenti in un altro Stato membro [60], e lo stesso ha fatto nella sentenza Cura Anlagen riguardo alla concessione in leasing di autoveicoli a favore di imprese di altri Stati membri [61].

62. A mio avviso, tale ampia definizione della nozione di «servizi» derivata dal diritto primario non può, nel presente procedimento, essere trasposta senza alcuna limitazione all'identico termine utilizzato nell'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, e ciò per varie ragioni.

63. In primo luogo, come giustamente rilevato dal governo tedesco, la ragione di una definizione così estesa della nozione di «servizi» nel diritto comunitario primario consiste nella volontà di includere in tale nozione, nell'ambito degli sforzi per la creazione del mercato comune, una serie di attività quanto più ampia possibile [62]. Tuttavia, tale giustificazione per un'interpretazione in senso ampio non può essere trasposta all'interpretazione dell'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, in quanto quei contratti che non verranno definiti come contratti aventi ad oggetto una prestazione di servizi potranno pur sempre essere qualificati come contratti riguardanti la vendita di beni mobili ai sensi del primo trattino della medesima disposizione, oppure come contratti per i quali la competenza si determina ai sensi della lettera a) del medesimo art. 5, punto 1). La finalità del regolamento n. 44/2001 globalmente considerato è invero — come risulta dal suo secondo 'considerando'— di garantire il buon funzionamento del mercato interno mediante l'unificazione delle norme sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, ma il raggiungimento di tale obiettivo non sarà assicurato più efficacemente ricorrendo ad un'interpretazione allargata del termine servizi di cui all'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del medesimo regolamento.

64. In secondo luogo, diversamente dalla nozione di «servizi» nell'ambito del diritto primario, il medesimo termine utilizzato all'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 non può comprendere la dazione in locazione di

59 — In tale nozione rientrano, ad esempio, i servizi medico-sanitari (sentenze 12 luglio 2001, causa C-157/99, Smits, Racc. pag. I-5473, e 4 ottobre 1991, causa C-159/90, Grogan, Racc. pag. I-4685), i servizi finanziari (sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments, Racc. pag. I-1141), i servizi assicurativi (sentenza 28 aprile 1998, causa C-118/96, Safir, Racc. pag. I-1897), le attività sportive (sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège in Pacquée, Racc. pag. I-2549), le lotterie (sentenze 24 marzo 1994, causa C-275/92, Schindler, Racc. pag. I-1039; 6 novembre 2003, causa C-243/01, Gambelli, Racc. pag. I-13031, e 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica e a., Racc. pag. I-1891), la trasmissione di messaggi televisivi (sentenza 30 aprile 1974, causa 155/73, Sacchi, Racc. pag. 409), la pubblicità (sentenza 9 luglio 1997, cause riunite C-34/95, C-35/95 e C-36/95, De Agostini e a., Racc. pag. I-3843) e altri servizi.

60 — Sentenza Ciola, cit. alla nota 5.

61 — Sentenza Cura Anlagen, cit. alla nota 5.

62 — Nella dottrina v., ad esempio, Czernich, D., in Czernich, D., Kodek, G. E., e Tiefenthaler, S., *Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht EuGVO und Lugano-Übereinkommen. Kurzkommentar*, 2ª ed., LexisNexis ARD ORAC, Vienna, 2003, pagg. 74 e 75, punto 39.

immobili, in quanto, a norma dell'art. 22, n. 1, di tale regolamento, per le cause in materia di locazione di immobili sono competenti in via esclusiva i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato, salvo che si tratti di contratti di locazione o affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, nel qual caso hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato [63]. Pertanto, in caso di locazione o affitto di immobili, non è mai possibile determinare la competenza sulla base dell'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001. Nelle loro osservazioni scritte le parti si richiamano alla sentenza Ciola [64], nella quale la Corte ha qualificato come servizio la dazione in locazione di posti barca. La dazione in locazione di posti barca può considerarsi alla stessa stregua della dazione in locazione di immobili, sicché non è possibile tracciare alcuna analogia tra la presente causa e la causa Ciola.

65. Nell'ambito dell'analogia tra i diversi significati del termine «servizi» nel diritto primario e nel regolamento n. 44/2001, debbo ancora osservare che le parti operano un rinvio anche alla sentenza Cura Anlagen [65], nella quale la Corte ha qualificato come «servizio» nell'ambito della libertà di prestazione dei servizi anche la concessione in leasing di autoveicoli ad imprese di altri Stati membri; in quel caso si trattava dunque della dazione in locazione di un bene mobile. Sul punto desidero osservare che la questione pregiudiziale non mira a stabilire se la dazione in locazione di beni mobili possa costituire un «servizio» ai sensi del regolamento n. 44/2001. Tuttavia, anche presupponendo che sia possibile qualificare la dazione in locazione di un bene mobile come «servizio» ai sensi dell'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, ciò non significa automaticamente che occorra far rientrare sotto tale nozione anche la concessione di una licenza. Infatti, dobbiamo considerare che tra il contratto di locazione suddetto ed il contratto di licenza sussistono rilevanti differenze di natura civilistica, in virtù delle quali il contratto di licenza non può ricevere un trattamento assolutamente identico a quello riservato al contratto di locazione o di affitto.

66. Dal punto di vista civilistico il contratto di licenza è un contratto autonomo, e non un

63 — A norma dell'art. 22, n. 1, del regolamento n. 44/2001, «in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili [hanno competenza esclusiva] i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato»; tuttavia, «in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché l'affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l'affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato membro».

64 — Sentenza Ciola, cit. alla nota 5.

65 — Sentenza Cura Anlagen, cit. alla nota 5.

mero sottotipo del contratto di locazione o di affitto [66]. I due suddetti tipi di contratti si differenziano già per il loro rispettivo oggetto. Mentre l'oggetto del contratto di locazione o di affitto di beni mobili è appunto una cosa mobile, quello del contratto di licenza è un diritto di proprietà intellettuale. Di conseguenza, il contratto di licenza si distingue dal contratto di locazione o di affitto soprattutto per il fatto che la licenza può essere concessa contemporaneamente a più soggetti indipendenti tra loro [67], i quali possono trovarsi, dal punto di vista geografico, in luoghi differenti e che pure contemporaneamente possono sfruttare l'oggetto della licenza. Per contro, ciò non è possibile nel caso di locazione o affitto di un bene. L'unico tipo di licenza che può essere paragonato, sotto il profilo degli effetti giuridici, alla locazione o all'affitto è la licenza esclusiva. Con la licenza esclusiva il concedente conferisce al licenziatario il diritto di sfruttare un determinato diritto di proprietà intellettuale, obbligandosi però a non concedere la licenza a nessun altro soggetto e a non sfruttare personalmente il diritto oggetto della licenza [68]. Tuttavia, non possiamo per questo generalizzare tale accostamento a beneficio di tutti i contratti di licenza. Dunque, l'impossibilità di un'analogia diretta tra il contratto di licenza e quello di locazione o affitto costituisce un ulteriore argomento a favore della tesi secondo cui il contratto di licenza non può essere qualificato come contratto avente ad oggetto una prestazione di «servizi» nel senso di cui all'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001.

c) Importanza di un'interpretazione uniforme del regolamento n. 44/2001 e del regolamento Roma I

67. Nel definire la nozione di «servizi» va tenuto presente che l'interpretazione che la Corte darà di questo termine nel presente procedimento comporterà degli effetti anche sulla definizione dell'identica nozione utilizzata nell'ambito del regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [69] (in prosieguo: il «regolamento Roma I»). Infatti, il settimo 'considerando' di tale regolamento afferma che «[i]l campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento» devono essere coerenti con il regolamento n. 44/2001. Il diciassettesimo 'considerando' del regolamento Roma I stabilisce poi che, «[p]er

66 — Nella dottrina austriaca, v. Kucsko, G., *Geistiges Eigentum. Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht*, Manz, Vienna, 2003, pag. 929, il quale sostiene che il contratto di licenza è un contratto *sui generis*. In termini analoghi v., nella dottrina slovena, Podobnik, K., in Juhart, M., e Plavšak, N. (a cura di), *Obligacijski zakonik (posebni del) s komentarjem*, GV založba, Lubiana, 2004, commento all'art. 704, pag. 62. Quanto al carattere autonomo del contratto di licenza, v., nella dottrina tedesca, Busse, R. (a cura di), *Patentgesetz. Unter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens, des Gemeinschaftspatentübereinkommens und des Patentzusammenarbeitsvertrags. Kommentar*, De Gruyter, Berlino, New York, pag. 297, punto 53; Stumpf, H., e Groß, M., *Der Lizenzvertrag*, 8ª ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Francoforte sul Meno, 2008, pagg. 42 e 43, punto 19. Desidero osservare che anche dal documento tecnico «Principi del diritto europeo in materia di locazione di beni» *(Principles of European Law on Lease of Goods)*, redatto dal gruppo di lavoro per la preparazione del Codice civile europeo, risulta che le disposizioni sul contratto di locazione non si applicano ai contratti di concessione in sfruttamento di diritti della proprietà intellettuale. Su questa linea, Lilleholt, K., e a., *Principles of European Law. Study Group on a European Civil Code. Lease of Goods (PEL LG)*, Sellier. European law publishers, Monaco di Baviera, 2008, pag. 108, afferma che le disposizioni contenute nei detti principi ben possono applicarsi alla locazione di una particolare edizione di un libro, di un disco DVD et similia, ma non hanno alcuna attinenza con le questioni in materia di diritti di proprietà intellettuale.

67 — Nella dottrina tedesca v. Stumpf, H., e Groß, M., *Der Lizenzvertrag*, 8ª ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Francoforte sul Meno, 2008, pag. 44, punto 23. Tra gli autori sloveni, v. Podobnik, K., in Juhart, M., e Plavšak, N. (a cura di), *Obligacijski zakonik (posebni del) s komentarjem*, GV založba, Lubiana, 2004, commento all'art. 704, pag. 62.

68 — V., in tal senso, Bently, L., e Sherman, B., *Intellectual Property Law*, 2ª ed., Oxford University Press, New York, 2004, pagg. 255 e 950.

69 — Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta [effettuata dalle parti del contratto], è opportuno dare alle nozioni di "prestazione di servizi" e di "vendita di beni" la stessa interpretazione utilizzata nell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001, nella misura in cui la vendita di beni e la prestazione di servizi sono contemplati da detto regolamento».

68. Pertanto, nell'interpretare il termine «servizi» di cui all'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, la Corte dovrà evitare di dargli un significato contrastante con il senso e lo scopo del regolamento Roma I.

69. Come evidenziato dal governo tedesco nelle sue osservazioni, l'iter di adozione del regolamento Roma I mostra che la proposta all'origine del provvedimento, all'art. 4, n. 1, relativo alla legge applicabile in mancanza di scelta delle parti, conteneva, oltre alla lettera b), intesa alla determinazione del diritto applicabile al contratto di prestazione di servizi, anche una lettera f), concernente l'individuazione della legge applicabile ai contratti riguardanti la proprietà intellettuale o industriale [70]. Dai lavori preparatori appare evidente che il disposto della lettera f) non è stato inserito nella versione finale del regolamento Roma I per il fatto che in seno al Consiglio non si era creato un consenso in ordine alla questione di quale fosse la parte contrattuale tenuta a fornire la prestazione caratteristica di tale tipo di contratti [71], e non perché fosse necessario ricondurre i contratti in parola nella categoria dei contratti di prestazione di servizi. Se dunque, nell'interpretare la nozione di «servizi» di cui al regolamento n. 44/2001, facessimo rientrare in tale termine la concessione di licenze, contravverremmo al senso e allo scopo dell'uguale nozione utilizzata nel regolamento Roma I. Ciò rappresenta pertanto un ulteriore argomento a conferma del fatto che il contratto di licenza non è un contratto avente ad oggetto una prestazione di «servizi» nel senso di cui all'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001.

70 — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [COM(2005) 650 def.]; v. lettera f) dell'art. 4, n. 1, della proposta della Commissione, la quale lettera era così formulata: «il contratto riguardante la proprietà intellettuale o industriale è disciplinato dalla legge del paese nel quale colui che trasferisce o concede i diritti ha la residenza abituale».

71 — Oltre alla suddetta proposta di regolamento della Commissione, durante l'iter di adozione del regolamento Roma I vennero discusse anche una proposta della delegazione svedese, che prendeva in considerazione l'elemento territoriale della concessione di diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale (v. documento del Consiglio n. 5460/07 del 25 gennaio 2007), e una proposta della Presidenza, che costituiva una soluzione di compromesso tra la proposta svedese e la proposta della Commissione (v. documento del Consiglio n. 6935/07 del 2 marzo 2007). Infine venne deciso di stralciare la lettera f) dell'art. 4, n. 1, dalla proposta di regolamento (v. documento del Consiglio n. 8229/07 del 17 aprile 2007). V. anche la comunicazione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) del 21 novembre 2007 (A6-450/2007), nella quale il Parlamento europeo propone la soppressione della lettera f) dell'art. 4, n. 1, della proposta. Anche il gruppo di lavoro dell'Istituto Max Planck per il diritto privato comparato e internazionale ha proposto, in considerazione della varietà dei contratti sulla proprietà intellettuale e delle difficoltà connesse all'individuazione della parte contrattuale tenuta a fornire la prestazione caratteristica del contratto, di sopprimere la lettera f) dell'art. 4, n. 1, della proposta di regolamento; v. l'articolo del Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, «Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I)», *RabelsZ*, n. 2/2007, pag. 265.

d) Impossibilità di un'analogia con la definizione dei servizi nell'ambito delle norme comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto

70. A mio avviso, contrariamente a quanto affermato dalle parti ricorrenti nella causa principale e dalla Commissione, la definizione del termine «servizi» di cui alle direttive comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto non può essere trasposta, per svariati motivi, all'uguale nozione che compare nel regolamento n. 44/2001.

71. In primo luogo, dalla definizione testuale del termine suddetto contenuta nelle direttive in materia di imposta sul valore aggiunto appare evidente che si tratta di una definizione negativa, la quale già per sua natura presenta una portata assai ampia. Infatti, la prima frase dell'art. 6, n. 1, della sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [72], come pure l'art. 24, n. 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto [73], stabiliscono che costituisce prestazione di servizi ai sensi di tali direttive «ogni operazione che non costituisce una cessione di beni». Pertanto, tali direttive considerano quali operazioni imponibili all'interno del territorio comunitario — oltre alle importazioni in questo territorio — soltanto due categorie di attività economiche, vale a dire la cessione di beni e la prestazione di servizi, motivo per cui la portata del termine «servizi» è in tale contesto necessariamente ampia.

72. Il regolamento n. 44/2001 non stabilisce però che la competenza si determini sulla base delle regole valevoli per i contratti di prestazione di servizi ogni qualvolta non venga in questione un contratto di vendita di beni mobili. Al contrario, il detto regolamento, alla lettera a) dell'art. 5, punto 1), stabilisce espressamente una regola per la determinazione della competenza riguardo ai contratti che non abbiano ad oggetto né la compravendita di beni né la prestazione di servizi. Infatti, dalla lettera c) della medesima disposizione risulta espressamente che la lettera a) si applica qualora non trovi applicazione la lettera b). Pertanto, nell'ambito del regolamento n. 44/2001 non è necessaria una definizione della nozione di «servizi» in termini così ampi, dal momento che sarà sempre possibile determinare la competenza sulla base della lettera a) dell'art. 5, punto 1), ogni qualvolta non sia possibile individuarla sulla scorta della lettera b) di questa medesima disposizione.

73. In secondo luogo, nell'ambito delle norme comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto la nozione di «servizi» viene definita in termini estesi per il fatto che assai esteso è proprio l'ambito di applicazione di tale direttiva [74] al fine di ricomprendere tutte le attività economiche imponibili. Così come in precedenza chiarito in riferimento al diritto

72 — Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

73 — Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

74 — Quanto all'esteso ambito di applicazione della sesta direttiva, v. ad esempio sentenze 26 marzo 1987, causa 235/85, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. 1471, punto 6); 4 dicembre 1990, causa C-186/89, van Tiem (Racc. pag. I-4363, punto 17), e 12 settembre 2000, causa C-358/97, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-6301). Anche nelle conclusioni che ho presentato il 9 dicembre 2008 nella causa C-572/07, Tellmer Property (pendente davanti alla Corte), sottolineo che il settore di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito della sesta direttiva è strutturato in termini molto ampi.

primario, neppure nell'ambito delle direttive comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto è possibile condividere la tesi secondo cui la *ratio* di un'interpretazione in senso ampio del termine «servizi» potrebbe essere trasferita senza alcuna limitazione anche all'interpretazione del medesimo termine all'interno del regolamento n. 44/2001. Occorre considerare che i concetti giuridici propri di una determinata branca del diritto vengono sempre precisati in stretta correlazione a questa loro sfera di appartenenza, sicché la definizione valevole in un determinato settore non può essere trasposta direttamente ad un altro. Poiché la materia tributaria costituisce un settore particolare con finalità specifiche, la definizione del termine «servizi» utilizzata in tale settore non può essere riproposta nel contesto del regolamento n. 44/2001.

e) Posizioni in dottrina

74. Desidero altresì far presente che la dottrina porta numerosi esempi di contratti aventi ad oggetto una prestazione di «servizi» ai sensi dell'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001: contratto d'opera, contratto di trasporto di merci, contratto di commissione a concludere affari, contratti di prestazione sanitaria, di consulenza, di insegnamento e simili [75]. Tuttavia, il contratto di licenza non compare mai tra gli esempi addotti. Al contrario, alcuni autori sottolineano espressamente che la competenza relativa ai contratti di licenza ovvero ai contratti di concessione di diritti di proprietà intellettuale va determinata sulla base dell'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001 [76].

3. Conclusione

75. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che il contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto (contratto di licenza) non costituisce un contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi ai sensi della disposizione suddetta.

75 — Rauscher, T. (a cura di), *Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar*, 2ª ed., Sellier. European Law Publishers, Monaco di Baviera, 2006, pag. 179, punto 50; Czernich, D., in Czernich, D., Kodek, G. E., e Tiefenthaler, S., *Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht EuGVO und Lugano-Übereinkommen. Kurzkommentar*, 2ª ed., LexisNexis ARD ORAC, Vienna, 2003, pag. 75, punto 40.

76 — Mankowski, P., in Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), *Brussels I Regulation*, Sellier. European Law Publishers, Monaco di Baviera, 2007, pag. 152, punto 129, menziona espressamente, tra i contratti per i quali la competenza si determina in base all'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001, il contratto di licenza. Takahashi, K., «Jurisdiction in matters relating to contract: Article 5(1) of the Brussels Convention and Regulation», *European Law Review*, n. 5/2002, pag. 534, sottolinea che l'art. 5, punto 1), lett. a), continua ad applicarsi ai contratti di concessione di diritti di proprietà intellettuale. Cfr. Berlioz, P., «La notion de fourniture de services au sens de l'article 5-1 b) du règlement "Bruxelles I "», *Journal du droit international (Clunet)*, n. 3/2008, punti 85-95, il quale sottolinea in generale che il contratto di concessione di diritti non può essere un contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001.

C — *Seconda questione pregiudiziale*

76. La seconda questione pregiudiziale viene sollevata dal giudice del rinvio soltanto in via subordinata, per il caso di soluzione affermativa del primo quesito, vale a dire qualora occorresse interpretare l'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 nel senso che il contratto di licenza costituisce un contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione.

77. Poiché a mio avviso la prima questione va risolta negativamente, non è necessario rispondere alla seconda, presentata in via meramente subordinata.

D — *Terza questione pregiudiziale*

78. La terza questione pregiudiziale va intesa nel senso che il giudice del rinvio chiede se l'art. 5, punto 1), lett. a) e c), del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che la competenza per le controversie relative a contratti di licenza ai sensi di tale norma si determina in conformità dei principi risultanti dalla giurisprudenza della Corte relativa all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles. In altre parole, il giudice del rinvio chiede se nell'interpretazione dell'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001 vada garantita la continuità con l'interpretazione dell'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles.

79. Il regolamento n. 44/2001 disciplina la competenza nelle cause in materia contrattuale in modo diverso dalla convenzione di Bruxelles; a tale riguardo, l'art. 5, punto 1), di detto regolamento è stato modificato rispetto all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles, ricevendo una nuova formulazione. Dal punto di vista sostanziale e sistematico è possibile comprendere le modifiche apportate soltanto tenendo conto dell'interpretazione fornita dalla Corte riguardo alla suddetta norma della convenzione di Bruxelles, e soprattutto tenendo presenti le critiche sollevate contro tale interpretazione. Per tale motivo illustrerò qui di seguito il contenuto dell'interpretazione relativa all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles, le ragioni per una modifica di tale norma, nonché la portata delle modifiche apportate, per poi passare all'interpretazione dell'art. 5, punto 1), lett. a) e c), del regolamento n. 44/2001.

1. Modifica delle regole di competenza nelle cause in materia contrattuale: dalla convenzione di Bruxelles al regolamento n. 44/2001

a) Interpretazione dell'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles

80. L'art. 5, punto 1), prima frase, della convenzione di Bruxelles stabilisce che nelle cause in materia contrattuale il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita [77]. La Corte ha esplicitato il significato della nozione di «luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita» in due pronunce del 1976, ossia le sentenze De Bloos [78] e Tessili [79], rese nello stesso giorno, nelle quali ha risolto due questioni chiave relative all'interpretazione di tale disposizione, e precisamente: in primo luogo, quale obbligazione debba essere presa in considerazione per determinare la competenza ai sensi di tale norma e, in secondo luogo, sulla base di quali criteri di collegamento si stabilisca il luogo di adempimento dell'obbligazione stessa. Nella sentenza De Bloos la Corte ha così statuito che il termine «obbligazione» di cui alla disposizione suddetta si riferisce all'obbligazione corrispondente al diritto contrattuale su cui si fonda l'azione dell'attore [80], ossia la cosiddetta obbligazione controversa che costituisce l'oggetto della causa insorta tra le parti del contratto. Nella sentenza Tessili la Corte ha poi dichiarato che il luogo di adempimento di tale obbligazione contrattuale controversa si stabilisce in base alla legge che risulta applicabile al rapporto giuridico in questione in forza delle norme di diritto internazionale privato del giudice investito della causa [81]. Per motivare questa statuizione la Corte ha fatto presente che non è possibile un'interpretazione più precisa della disposizione in questione tenuto conto delle differenze esistenti tra le legislazioni nazionali dei vari Stati membri in materia di contratti e dell'assenza, nell'attuale stadio dell'evoluzione giuridica, di qualsiasi unificazione del diritto sostanziale da applicarsi alle obbligazioni contrattuali [82].

81. Pertanto, per stabilire la competenza, il giudice investito di una controversia deve, in conformità dell'interpretazione giurisprudenziale suddetta, effettuare un'analisi articolata in tre fasi, che l'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, nelle sue conclusioni nella causa GIE Groupe Concorde, ha giustamente definito complesse [83]. Anzitutto il giudice deve accertare quale obbligazione contrattuale costituisca l'oggetto della controversia tra le parti. Successivamente deve determinare, sulla base delle norme di diritto internazionale privato del suo ordinamento, la legge sostanziale applicabile al rapporto giuridico tra le parti (*lex causae*). Infine, sulla base di tale legge sostanziale, deve stabilire dove si trovi il luogo di adempimento dell'obbligazione contrattuale controversa.

77 — La seconda frase del medesimo art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles consentiva altresì di determinare la competenza riguardo ai contratti individuali di lavoro. Con il regolamento n. 44/2001 tale competenza è stata disciplinata in un'apposita sezione (artt. 18-21).

78 — Sentenza De Bloos, cit. alla nota 9.

79 — Sentenza Tessili, cit. alla nota 10.

80 — Sentenza De Bloos, cit. alla nota 9 (punto 13).

81 — Sentenza Tessili, cit. alla nota 10 (punto 13).

82 — Ibidem, punto 14.

83 — V. le conclusioni presentate dall'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer il 16 marzo 1999 nella causa C-440/97, GIE Groupe Concorde e a. (Racc. pag. I-6307, paragrafo 28).

b) Ragioni per una modifica dell'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles

82. La suddetta interpretazione dell'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles ha comportato per i giudici nazionali numerose difficoltà pratiche riguardo all'individuazione della competenza, provocando accese critiche della dottrina e proposte di modifica di tale giurisprudenza da parte degli avvocati generali. Gli strali si sono appuntati su vari aspetti dell'interpretazione contestata.

83. In primo luogo, quanto alla complicazione delle regole enunciate dalla giurisprudenza suddetta, l'individuazione del giudice competente risulta in pratica esageratamente difficile, in quanto aggrava il procedimento ancor prima che il giudice abbia iniziato a verificare la fondatezza della domanda [84]. In secondo luogo, la determinazione della competenza sulla base delle regole risultanti dall'interpretazione in questione presenta per le parti litiganti carattere assai imprevedibile, in quanto è possibile che la *lex causae* dei diversi Stati membri individui un differente luogo di adempimento per uno stesso tipo di obbligazioni [85]. Pertanto, il luogo di adempimento dell'obbligazione controversa — e dunque il giudice competente — risulterà di volta in volta diverso a seconda della legge applicabile al rapporto contrattuale. In terzo luogo, la determinazione della competenza sulla scorta delle regole suddette può avere l'effetto di rendere competenti giudici differenti nell'ipotesi in cui sulla base di un unico rapporto contrattuale vengano instaurate più cause [86]. In quarto luogo, la determinazione

84 — In tal senso, v. Kropholler, J., *Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen*, 7ª ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Heidelberg, 2002, pag. 131, punto 17. V. anche Hill, J., «Jurisdiction in Matters Relating to a Contract under the Brussels Convention», *International and Comparative Law Quarterly*, n. 3/1995, pag. 606, il quale sottolinea che, nel caso in cui le parti non abbiano scelto la legge applicabile al rapporto contrattuale, già l'individuazione di tale legge costituisce un compito arduo.

85 — V. le conclusioni presentate dall'avvocato generale Bot il 15 febbraio 2007 nella causa C-386/05, Color Drack (Racc. pag. I-3699, paragrafo 61 e segg.). L'imprevedibilità risulta ad esempio particolarmente evidente qualora oggetto di controversia sia un'obbligazione pecuniaria, per la quale la legge di alcuni Stati membri imponga l'adempimento nel luogo del domicilio del debitore, mentre quella di altri Stati designi a tal fine il luogo del domicilio del creditore; per effetto dell'applicazione di legislazioni differenti cambia anche il giudice competente; così Hill, J., «Jurisdiction in Matters Relating to a Contract under the Brussels Convention», *International and Comparative Law Quarterly*, n. 3/1995, pag. 606. Debbo segnalare anche che, nel caso in cui la legge applicabile all'obbligazione contrattuale stabilisca che il debitore deve adempiere l'obbligazione pecuniaria presso il domicilio del creditore, quest'ultimo può risultarne avvantaggiato, avendo la possibilità di proporre l'azione dinanzi ai giudici del proprio paese.

86 — V., in tal senso, le conclusioni presentate dall'avvocato generale Bot il 15 febbraio 2007 nella causa C-386/05, Color Drack (Racc. pag. I-3699, paragrafo 55 e segg.). L'avvocato generale sottolinea (paragrafo 58) che tale svantaggio viene ben evidenziato dalla sentenza 5 ottobre 1999, causa C-420/97, Leathertex (Racc. pag. I-6747), nella quale si trattava di stabilire la competenza sulla scorta di un contratto di agenzia; una società belga (agente) aveva convenuto in giudizio una società italiana (committente) per ottenere il pagamento di commissioni arretrate e di un'indennità di mancato preavviso di risoluzione del contratto; per la domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso erano competenti i giudici belgi, mentre per quella di pagamento delle provvigioni i giudici italiani. In dottrina v., ad esempio, Hill, J., «Jurisdiction in Matters Relating to a Contract under the Brussels Convention», *International and Comparative Law Quarterly*, n. 3/1995, pag. 601; Beaumont, P. R., «The Brussels Convention Becomes a Regulation: Implications for Legal Basis, External Competence and Contract Jurisdiction», in Fawcett, J. (a cura di), *Reform and Development of Private International Law. Essays in Honour of Sir Peter North*, Oxford University Press, New York, 2002, pag. 16; Gaudemet-Tallon, H., *Les Conventions de Bruxelles et de Lugano. Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe*, 2ª ed., Montchrestien, Parigi, 1996, pag. 117.

della competenza secondo i principi di cui trattasi non porta necessariamente a dichiarare competente il giudice che presenta il più stretto collegamento con la controversia [87].

84. Tuttavia, la Corte non ha voluto abbandonare la giurisprudenza relativa all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles elaborata nelle sentenze De Bloos e Tessili, bensì, a dispetto delle numerose critiche e sollecitazioni degli avvocati generali intese ad una modifica della giurisprudenza stessa [88], l'ha successivamente ribadita in più occasioni, ad esempio nelle sentenze GIE Groupe Concorde [89] e Leathertex [90]. Nella sentenza Besix la Corte ha poi espressamente sottolineato che alla nozione di «luogo di esecuzione dell'obbligazione» non può essere data un'interpretazione autonoma, sotto pena di rimettere in discussione la consolidata giurisprudenza inaugurata dalla sentenza Tessili [91].

87 — In dottrina v., ad esempio, Hill, J., «Jurisdiction in Matters Relating to a Contract under the Brussels Convention», *International and Comparative Law Quarterly*, n. 3/1995, pag. 601; Kropholler, J., e von Hinden, M., «Die Reform des europäischen Gerichtsstands am Erfüllungsort (Art. 5 Nr. 1 EuGVÜ)», in Schack, H. (a cura di), *Gedächtnisschrift für Alexander Lüderitz*, Beck, Monaco di Baviera, 2000, pag. 402. In considerazione dell'assenza di un collegamento tra il giudice che sarebbe stato competente in forza della giurisprudenza De Bloos e Tessili e l'oggetto della controversia, la *Cour de cassation* francese si è già discostata dai detti principi, determinando la competenza sulla base del luogo di adempimento dell'obbligazione caratteristica del contratto; al riguardo, v. Mourre, A., «À propos de l'application de l'art. 5-1 de la Convention de Bruxelles aux litiges nés de la rupture d'un contrat de représentation», *Gazette du Palais*, n. V/1994, pag. 849 e segg.

88 — V. le conclusioni presentate dall'avvocato generale Lenz l'8 marzo 1994 nella causa C-288/92, Custom Made Commercial (Racc. pag. I-2913), quelle presentate dall'avvocato generale Léger il 16 marzo 1999 nella causa C-420/97, Leathertex (Racc. pag. I-6747), e quelle presentate dall'avvocato generale Bot il 15 febbraio 2007 nella causa C-386/05, Color Drack (Racc. pag. I-3699).

89 — Sentenza 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE Groupe Concorde e a. (Racc. pag. I-6307).

90 — Sentenza 5 ottobre 1999, causa C-420/97, Leathertex (Racc. pag. I-6747).

91 — Sentenza Besix, cit. alla nota 7 (punto 36). Al riguardo faccio presente che la sentenza Besix è stata pronunciata quando già era stato pubblicato il regolamento n. 44/2001 e immediatamente prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 1° marzo 2002.

c) La reazione alle critiche: l'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001

85. Nel corso dell'iter di adozione del regolamento n. 44/2001 il legislatore comunitario ha tenuto conto delle suddette critiche ed ha deciso una parziale modifica delle regole sulla competenza nelle cause in materia contrattuale. Durante i lavori preparatori del regolamento i criteri e il contenuto di tale modifica sono stati oggetto di un dibattito eccezionalmente acceso [92]. A seguito di lunghe trattative, l'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001 è stato infine formulato in modo tale per cui, alla lettera b), per due categorie di contratti — ossia quelli di compravendita di beni mobili e quelli di fornitura di servizi — il luogo di adempimento dell'obbligazione controversa viene determinato in maniera autonoma tenendo conto dell'obbligazione caratteristica del contratto, mentre alla lettera a) della medesima disposizione, per tutte le altre categorie di contratti, viene mantenuto il testo che figurava nella prima frase dell'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles.

2. Interpretazione dell'art. 5, punto 1), lett. a) e c), del regolamento n. 44/2001

86. Dall' art. 5, punto 1), lett. c), del regolamento n. 44/2001 risulta che, ai fini della determinazione della competenza, qualora non trovi applicazione la lettera b) di tale disposizione, si applica la lettera a) della

92 — V., in tal senso, Kohler, C., «Revision des Brüsseler und Luganer Übereinkommens», in Gottwald, P. (a cura di), *Revision des EuGVÜ — Neues Schiedsverfahrensrecht*, Gieseking-Verlag, Bielefeld, 2000, pag. 12.

stessa. Poiché nell'ambito dell'esame della prima questione abbiamo constatato che nella presente fattispecie la competenza non può essere determinata in base alla lettera b) della disposizione suddetta, occorrerà stabilire tale competenza sulla scorta della lettera a) della medesima. Tale lettera a) dell'art. 5, punto 1), stabilisce che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, «in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita». A mio avviso, per interpretare tale disposizione è necessario prendere le mosse dall'identità del testo dell'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001 con quello dell'art. 5, punto 1), prima frase, della convenzione di Bruxelles, dalla continuità tra il regolamento n. 44/2001 e tale convenzione, nonché dai dati emergenti dall'interpretazione storica.

87. Desidero anzitutto sottolineare che il testo dell'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001 coincide interamente con quello dell'art. 5, punto 1), prima frase, della convenzione di Bruxelles. Tale circostanza, in collegamento con il *principio di continuità* interpretativa tra il regolamento n. 44/2001 e la convenzione di Bruxelles, ci porta a mio avviso a prendere atto della necessità di interpretare l'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento in modo identico all'art. 5, punto 1), della convenzione.

88. L'importanza del principio di continuità nell'interpretazione del regolamento n. 44/2001 risulta dal diciannovesimo 'considerando' di quest'ultimo, il quale afferma che è opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il detto regolamento e che anche la Corte è tenuta a garantire tale continuità. La Corte ha già chiarito nella sua giurisprudenza l'importanza di un'interpretazione identica dei due testi normativi sopra menzionati.

89. L'importanza di un'interpretazione unitaria della convenzione di Bruxelles e del regolamento n. 44/2001 è stata evidenziata dalla Corte già nella sentenza Henkel [93], nella quale essa ha invero fatto oggetto della sua interpretazione non tale regolamento bensì la detta convenzione, la quale risultava applicabile in quel caso *ratione temporis*. La sentenza è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 44/2001 [94]. Nell'interpretare l'art. 5, punto 3), della convenzione di Bruxelles la Corte si è tra l'altro fondata anche sul testo — più chiaramente formulato — dell'art. 5, punto 3), del regolamento n. 44/2001 [95] ed ha sottolineato che, in assenza di motivi per una diversa interpretazione, l'art. 5, punto 3), della convenzione di Bruxelles deve avere una portata identica a quella della corrispondente disposizione del regolamento n. 44/2001 [96]. Essa ha altresì affermato che ciò assume tanto maggiore importanza per il fatto che, tranne che per la Danimarca, tale regolamento ha sostituito la convenzione di Bruxelles [97].

93 — Sentenza Henkel, cit. alla nota 22.

94 — La sentenza Henkel è stata pronunciata il 1° ottobre 2002, mentre il regolamento n. 44/2001 è entrato in vigore il 1° marzo 2002.

95 — L'art. 5, punto 3), della convenzione di Bruxelles incardinava la competenza, «in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», mentre l'art. 5, punto 3), del regolamento n. 44/2001 individua tale competenza, «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto *o può avvenire*». Il corsivo è mio.

96 — Sentenza Henkel, cit. alla nota 22 (punto 49).

97 — Ibidem.

90. Nella sentenza Reisch Montage [98] la Corte non ha fatto esplicito riferimento al principio di continuità interpretativa, ma, nell'interpretare il regolamento n. 44/2001, si è fondata sulla giurisprudenza relativa alla convenzione di Bruxelles [99]. Analoga posizione essa ha assunto nelle sentenze Freeport [100], ASML Netherlands [101], FBTO Schadeverzekeringen [102], nonché Hassett e Doherty [103]. Nondimeno, gli avvocati generali in numerose cause hanno richiamato espressamente l'attenzione sull'importanza della continuità tra la convenzione di Bruxelles ed il regolamento n. 44/2001 [104].

91. Nella sua giurisprudenza sino ad oggi la Corte ha deciso di discostarsi dal principio di continuità e di adottare un'interpretazione del regolamento n. 44/2001 diversa rispetto alla convenzione di Bruxelles, ad esempio nella causa Glaxosmithkline [105], riguardante la competenza in materia di contratti individuali di lavoro. Nella convenzione di Bruxelles la competenza per tali contratti veniva disciplinata all'art. 5, punto 1), mentre nel regolamento n. 44/2001 è stata ad essa dedicata una sezione speciale (artt. 18-21). Per motivare una diversa interpretazione delle nuove disposizioni, la Corte ha addotto le modifiche sostanziali introdotte dal regolamento, le quali troverebbero peraltro ulteriore conferma anche nei lavori preparatori di quest'ultimo [106].

92. Anche nella causa Ilsinger [107], non ancora giunta a sentenza, ho suggerito che la Corte, nell'ambito della competenza in materia di contratti conclusi da consumatori, dia all'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001 un'interpretazione diversa rispetto all'art. 13, primo comma, punto 3), della convenzione di Bruxelles, a motivo della formulazione parzialmente differente della citata disposizione regolamentare rispetto a quest'ultima norma.

93. Tuttavia, nella presente fattispecie non sussistono i presupposti per una diversa interpretazione dell'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001 rispetto all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles, e ciò non soltanto per il fatto, che ho già menzionato, che le due norme sono formulate in maniera identica, ma anche perché attraverso un'analisi storica dei testi normativi è possibile constatare che ciò corrisponde all'espressa intenzione del legislatore comunitario.

98 — Sentenza 13 luglio 2006, causa C-103/05, Reisch Montage (Racc. pag. I-6827).

99 — Ibidem (punti 22-25).

100 — Sentenza 11 ottobre 2007, causa C-98/06, Freeport (Racc. pag. I-8319, punti 39, 45 e 53).

101 — Sentenza 14 dicembre 2006, causa C-283/05, ASML Netherlands (Racc. pag. I-12041, punto 24).

102 — Sentenza 13 dicembre 2007, causa C-463/06, FBTO Schadeverzekeringen (Racc. pag. I-11321, punto 28).

103 — Sentenza 2 ottobre 2008, causa C-372/07, Hassett e Doherty (Racc. pag. I-7403, punti 19 e 22).

104 — V. ad esempio le conclusioni presentate dall'avvocato generale Léger il 28 settembre 2006 nella causa C-283/05, ASML Netherlands (Racc. pag. I-12041, paragrafo 10), quelle presentate dall'avvocato generale Bot il 15 febbraio 2007 nella causa C-386/05, Color Drack (Racc. pag. I-3699, paragrafo 7), quelle dell'avvocato generale Mengozzi presentate il 24 maggio 2007 nella causa C-98/06, Freeport (Racc. pag. I-8319, paragrafo 4), e infine le conclusioni presentate dall'avvocato generale Kokott il 4 settembre 2008 nella causa C-185/07, Allianz (già Riunione Adriatica di Sicurtà) (pendente davanti alla Corte).

105 — Sentenza 22 maggio 2008, causa C-462/06, Glaxosmithkline (Racc. pag. I-3965).

106 — Ibidem (punti 15 e 24).

107 — V. le mie conclusioni presentate l'11 settembre 2008 nella causa C-180/06, Ilsinger (pendente davanti alla Corte).

94. L'*interpretazione storica* mostra che la formulazione dell'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001, quale infine adottata al termine dell'iter legislativo, costituisce il risultato di un compromesso tra coloro che intendevano conservare le regole sulla determinazione della competenza sviluppate dalla Corte nella propria giurisprudenza nelle cause De Bloos e Tessili e coloro che auspicavano una modifica di tale giurisprudenza. In mezzo alle proposte di formulazione di opposto tenore della norma suddetta — che andavano dalla conferma dello status quo fino alla determinazione della competenza sulla base del luogo di adempimento dell'obbligazione caratteristica per tutti i contratti [108] — ha infine prevalso una soluzione di compromesso, che prevedeva una determinazione della competenza sulla base del luogo di adempimento dell'obbligazione caratteristica per due categorie di contratti, vale a dire i contratti di compravendita di beni e quelli di fornitura di servizi, conservando invece per i restanti contratti la disciplina esistente. Tale soluzione di compromesso, che ha invero scisso in due parti l'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001, è precisamente il mezzo attraverso cui è stato possibile procedere alla riforma di tale norma [109].

95. La volontà del legislatore è dunque chiara: disciplinare autonomamente il luogo di adempimento dell'obbligazione per i contratti di compravendita di beni e di fornitura di servizi e, per gli altri contratti, conservare le regole sulla determinazione della competenza quali risultanti dall'interpretazione della Corte relativa all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles [110]. Se il legislatore avesse voluto che per tutti i contratti la competenza venisse determinata, ad esempio, sulla base del luogo di adempimento dell'obbligazione caratteristica del contratto, avrebbe altresì provveduto a dare all'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001 una corrispondente formulazione. In considerazione del testo attuale di tale norma, risulta invece assai chiaramente da alcune versioni linguistiche che ai fini della determinazione della competenza assume rilievo decisivo l'obbligazione costituente l'oggetto della causa instaurata tra le parti [111].

96. Vero è che questa soluzione di compromesso non appare priva di pecche. Infatti, modificando le regole di determinazione della competenza soltanto per i contratti di compravendita di beni e di fornitura di servizi, il regolamento n. 44/2001 ha eliminato per queste due categorie di contratti gli svantaggi derivanti dalle regole suddette

108 — Sulle diverse possibilità di modifica di tale norma, v. Kohler, C., «Revision des Brüsseler und Luganer Übereinkommens», in Gottwald, P. (a cura di), *Revision des EuGVÜ — Neues Schiedsverfahrensrecht*, Gieseking-Verlag, Bielefeld, 2000, pag. 12 e segg. Dal documento del Consiglio «Revisione delle convenzioni di Bruxelles e di Lugano» del 19 gennaio 1999, n. 5202/99, risulta che una delle possibili formulazioni dell'art. 5, punto 1), primo comma, del nuovo regolamento era la seguente: «in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione *caratteristica* del contratto è stata o deve essere eseguita» (il corsivo è mio); altra possibilità era il mantenimento dello status quo. Beaumont, P. R., «The Brussels Convention Becomes a Regulation: Implications for Legal Basis, External Competence and Contract Jurisdiction», in Fawcett, J. (a cura di), *Reform and Development of Private International Law. Essays in Honour of Sir Peter North*, Oxford University Press, New York, 2002, pagg. 16 e 17, sottolinea ad esempio che il Regno Unito si era espresso a favore di un mantenimento dello status quo.

109 — Così Mankowski, P., in Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), *Brussels I Regulation*, Sellier. European Law Publishers, Monaco di Baviera, 2007, pag. 153, punto 131.

110 — Tale volontà del legislatore risulta chiaramente anche dal preambolo della proposta di regolamento del Consiglio (CE) concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [COM(1999) 348 def.], pag. 15.

111 — La versione italiana dell'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001 afferma che, in materia contrattuale, la competenza spetta al giudice del luogo in cui è stata o avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione costituente l'oggetto della causa («in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita»), mentre nella versione tedesca si legge che, nel caso in cui la causa abbia ad oggetto un contratto o diritti derivanti da un contratto, la competenza spetta al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o avrebbe dovuto essere adempiuta («wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem die Verpflichtung erfüllt worden ist oder zu erfüllen wäre»).

quali sviluppate nella giurisprudenza della Corte nelle cause De Bloos e Tessili; tuttavia, tali svantaggi permangono per tutte le altre categorie di contratti, per i quali la competenza si determina in base all'art. 5, punto 1), lett. a), del detto regolamento. Oltre a ciò, la modifica intervenuta di tali regole di determinazione della competenza porta con sé due nuove difficoltà.

97. In primo luogo, la formulazione dell'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001 ha fatto sorgere il problema di distinguere i contratti per i quali la competenza si determina in base al disposto della lettera b) — ossia i contratti di compravendita di beni e di fornitura di servizi — da quelli per i quali la competenza viene determinata in base alla lettera a) della medesima disposizione. La presente controversia mostra in modo chiaro come tale delimitazione non sia facile, sicché sarà necessario in ciascun caso specifico stabilire in quale categoria ricada un determinato contratto [112].

98. In secondo luogo, a causa del mantenimento dell'interpretazione della lettera a) dell'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001, quale risultante dalla giurisprudenza De Bloos e Tessili, si produrrà un'incoerenza nell'interpretazione della lettera a) e della lettera b) di tale norma, dal momento che la competenza si determina, nel caso previsto da quest'ultima lettera, in base al luogo di adempimento dell'obbligazione caratteristica, mentre, nelle fattispecie contemplate dalla prima lettera, in base al luogo di adempimento dell'obbligazione controversa.

99. A causa degli inconvenienti sopra menzionati, che vengono perpetuati o addirittura creati dalla modifica delle regole sulla competenza in materia contrattuale, una nuova e diversa interpretazione della lettera a) della norma suddetta sarebbe forse davvero auspicabile [113], ma in tal caso verrebbe elusa o senz'altro contraddetta la chiara volontà del legislatore. Così facendo, la Corte si sostituirebbe al legislatore nei suoi compiti oltrepassando i limiti della propria competenza. Perciò, a mio avviso, per quanto riguarda la lettera a) dell'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001 è necessario mantenere l'interpretazione sviluppata dalla Corte nelle cause De Bloos e Tessili in ordine all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles.

100. Come indicato dal giudice del rinvio, nella presente fattispecie la determinazione della competenza sulla scorta dell'interpretazione risultante dalla giurisprudenza De Bloos e Tessili significherà in pratica che la compe-

112 — Per numerosi contratti non risulta prima facie evidente se essi debbano essere trattati secondo la regola di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) dell'art. 5, punto 1); a titolo di esempio posso menzionare il contratto di locazione o di affitto e il contratto di credito. Inoltre, anche all'interno della lettera b) della norma suddetta non sarà sempre chiara la delimitazione tra contratti di compravendita di beni e contratti di fornitura di servizi; Gaudemet-Tallon, H., *Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement n° 44/2001, Conventions de Bruxelles et de Lugano*, 3ª ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 2002, pag. 147, menziona ad esempio in tale contesto il contratto di franchising. Vero è però che, in considerazione dell'unitarietà del criterio di determinazione della competenza nell'ambito della lettera b) dell'art. 5, punto 1), di tale regolamento, la delimitazione tra i contratti di compravendita di beni e quelli di fornitura di servizi non sarà fonte di problemi.

113 — Così Mankowski, P., in Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), *Brussels I Regulation*, Sellier. European Law Publishers, Monaco di Baviera, 2007, pag. 158, punto 138.

tenza a conoscere della domanda per il pagamento dei corrispettivi di licenza per le registrazioni video del concerto in questione sulla base del contratto di licenza spetterà al giudice del luogo dove è domiciliato il licenziatario, e dunque al giudice tedesco.

3. Rilevanza della sentenza Besix nella presente fattispecie

101. Resta infine da esaminare la questione se l'interpretazione dell'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles fornita dalla Corte nella sentenza Besix [114] osti nella presente fattispecie ad una determinazione della competenza in conformità della lettera a) dell'art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001. Essendosi constatato che l'art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato in modo identico all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles, è necessario tener conto delle statuizioni della sentenza Besix anche nel presente procedimento. Nella sentenza Besix la Corte ha statuito che la competenza non viene determinata ai sensi di quest'ultima norma nell'ipotesi in cui il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio non possa essere individuato, per il motivo che l'obbligazione contrattuale controversa consiste in un impegno di non fare che non incontra alcuna limitazione geografica ed è, pertanto, caratterizzata da una pluralità dei luoghi in cui è stata o deve essere eseguita [115]. In tal caso la competenza si determina in base all'art. 2, primo comma, della detta convenzione.

102. Tuttavia, a mio avviso, la presente fattispecie non è paragonabile a quella oggetto della causa Besix. Infatti, nella causa Besix non era possibile stabilire il luogo di adempimento dell'obbligazione *controversa*, mentre nel presente caso, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria di pagamento di corrispettivi di licenza per registrazioni video, la determinazione di tale luogo di adempimento è possibile. Dal momento che, ai sensi della giurisprudenza De Bloos, ai fini della determinazione della competenza assume rilievo decisivo l'obbligazione di cui si controverte, poca importanza riveste la questione se sia possibile stabilire il luogo di adempimento dell'obbligazione di rilascio della licenza, la quale, pur essendo nella presente fattispecie *caratteristica* del contratto, non costituisce l'oggetto della controversia.

4. Conclusione

103. Tenuto conto di quanto sopra constatato, suggerisco alla Corte di risolvere la terza questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 5, punto 1), lett. a) e c), del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la competenza per le controversie derivanti da un contratto di licenza ai sensi della disposizione suddetta si determina sulla scorta dei principi risultanti dalla giurisprudenza della Corte relativa all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles.

114 — Sentenza Besix, cit. alla nota 7.
115 — Ibidem, punto 55.

VII — Conclusioni

104. Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dall'Oberster Gerichtshof statuendo come segue:

1) La prima questione pregiudiziale va risolta dichiarando che l'art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del 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, deve essere interpretato nel senso che il contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto (contratto di licenza) non costituisce un contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi ai sensi della disposizione suddetta.

2) La terza questione pregiudiziale va risolta dichiarando che l'art. 5, punto 1), lett. a) e c), del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la competenza per le controversie derivanti da un contratto di licenza ai sensi della disposizione suddetta si determina sulla scorta dei principi risultanti dalla giurisprudenza della Corte relativa all'art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles.