CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. VERICA TRSTENJAK
presentadas el 27 de enero de 2009 [1]

Índice

I. Introducción . . . . . I - 3332

II. Marco normativo . . . . . I - 3333

A. Reglamento nº 44/2001 . . . . . I - 3333

B. Convenio de Bruselas . . . . . I - 3335

III. Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales . . . . . I - 3335

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia . . . . . I - 3339

V. Alegaciones de las partes . . . . . I - 3339

A. Primera cuestión prejudicial . . . . . I - 3339

B. Segunda cuestión prejudicial . . . . . I - 3342

C. Tercera cuestión prejudicial . . . . . I - 3343

VI. Apreciación del Abogado General . . . . . I - 3345

A. Introducción . . . . . I - 3345

B. Primera cuestión prejudicial . . . . . I - 3346

1. Elementos característicos del contrato de licencia . . . . . I - 3346

2. Interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001 . . . . . I - 3349

a) Definición abstracta del término «servicios» contenido en el artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001 . . . . . I - 3351

1 — Lengua original: esloveno.

b) Analogía parcial con la definición de servicios en el Derecho comunitario primario . . . . . I - 3352

c) Importancia de una interpretación uniforme del Reglamento nº 44/2001 y del Reglamento Roma I . . . . . I - 3355

d) Imposibilidad de establecer una analogía con la definición de servicios en el marco de las normas comunitarias relativas al impuesto sobre el valor añadido I - 3357

e) Posiciones doctrinales . . . . . I - 3358

3. Conclusión . . . . . I - 3358

C. Segunda cuestión prejudicial . . . . . I - 3359

D. Tercera cuestión prejudicial . . . . . I - 3359

1. Modificación de las normas de competencia en los litigios en materia contractual: del Convenio de Bruselas al Reglamento nº 44/2001 . . . . . I - 3360

a) Interpretación del artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas . . . . . I - 3360

b) Motivos de la modificación del artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas I - 3361

c) Reacción a las críticas: el artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 . . I - 3362

2. Interpretación del artículo 5, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento nº 44/2001 I - 3362

3. Pertinencia de la sentencia Besix en el caso de autos . . . . . I - 3367

4. Conclusión . . . . . I - 3367

VII. Conclusión . . . . . I - 3368

I. Introducción

1. Casi ninguna otra disposición de Derecho comunitario ha sido objeto, en el momento de su adopción, de negociaciones tan apasionadas de resultado imprevisible y blanco de tantas reacciones críticas de la doctrina, como el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (el denominado Reglamento Bruselas I; en lo sucesivo, «Reglamento nº 44/2001»), [2] norma por la que se determina el órgano jurisdiccional competente para conocer de litigios en materia contractual. Dicho artículo ha sustituido, en el ámbito de las relaciones entre los Estados miembros de la Comunidad, al artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [3] (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»). Precisamente por ese motivo el Tribunal de Justicia, al interpretar dicho artículo, deberá tener tanto más en cuenta la voluntad del legislador comunitario. Al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia deberá proseguir la tarea desde el punto en el que se detuvo el legislador y abordar la difícil cuestión de determinar la competencia para cada tipo de contrato.

2. En el presente asunto, se plantea la cuestión de si, para la determinación del juez competente, un contrato –celebrado entre partes de Estados miembros distintos– por el que el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho (contrato de licencia) [4] puede considerarse un contrato que tiene por objeto una prestación de servicios en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001. Al mismo tiempo, el presente asunto se refiere a la cuestión de si, al interpretar el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001 es preciso garantizar la continuidad con la interpretación del artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas.

3. La petición de decisión prejudicial ha sido planteada en el marco de una demanda presentada por la fundación Falco Privatstiftung y por el Sr. Thomas Rabitsch, partes demandantes, contra la Sra. Gisela Weller-Lindhorst, parte demandada, y que tiene por objeto el impago de los cánones de licencia que la demandada supuestamente adeuda a los demandantes en virtud de un contrato de licencia. Mediante dicho contrato, la demandada obtuvo una licencia para la venta de grabaciones en vídeo de un concierto cuyos derechos de autor corresponden a los demandantes.

2 — DO 2001, L 12, p. 1.

3 — Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1, y –texto modificado– p. 77; texto en español en DO 1989, L 285, p. 41), el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; texto en español en DO 1989, L 285, p. 54), el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1), y el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1997, C 15, p. 1).

4 — El órgano jurisdiccional remitente utilizar para designar ese contrato la expresión «contrato de licencia», por el que lo emplearé también en las presentes conclusiones, pese a que, como explico en el punto 49 *infra,* en algunos Estados miembros el contrato de licencia se define en sentido más estricto.

II. Marco normativo

A. *Reglamento nº 44/2001*

4. El segundo considerando del Reglamento nº 44/2001 establece:

«Ciertas diferencias en las normas nacionales sobre competencia judicial y reconocimiento de las resoluciones judiciales hacen más difícil el buen funcionamiento del mercado interior. Son indispensables, por consiguiente, disposiciones mediante las que se unifiquen las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, simplificándose los trámites para un reconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales de los Estados miembros obligados por el presente Reglamento.»

5. Según el duodécimo considerando del Reglamento nº 44/2001:

«El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa del estrecho nexo existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia.»

6. A tenor del decimonoveno considerando del citado Reglamento:

«Procede garantizar la continuidad entre el Convenio de Bruselas y el presente Reglamento y, a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación de las disposiciones del Convenio de Bruselas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por lo que el Protocolo de 1971 deberá seguir aplicándose también a los procedimientos que ya estuvieran pendientes en la fecha de entrada en vigor del Reglamento.»

7. El Reglamento nº 44/2001, en el capítulo II titulado «Competencia», contiene normas que regulan esa materia.

8. En la sección 1 de dicho capítulo, titulada «Disposiciones generales», el artículo 2, apartado 1, prevé:

«Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»

9. En esa misma sección 1 del capítulo II, el artículo 3, apartado 1, dispone:

«Las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro en virtud de las reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo.»

10. En la sección 2 del capítulo relativo a la competencia, titulada «Competencias especiales», se encuentra el artículo 5, que tiene el siguiente tenor:

«Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro:

1) a) en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda;

b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:

— cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías;

— cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios;

c) cuando la letra b) no fuere aplicable, se aplicará la letra a);

[…]

3) En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso;

[…]»

B. *Convenio de Bruselas*

11. El artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas prevé:

«Las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante:

1) en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda; […].»

III. Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

12. De la resolución de remisión se desprende que la primera demandante en el litigio principal, Falco Privatstiftung, es una fundación con sede en Viena, que gestiona los derechos de autor del difunto cantante de nacionalidad austriaca Falco. El segundo demandante es el Sr. Thomas Rabitsch, domiciliado en Viena, ex miembro del grupo musical de dicho cantante. La demandada, Sra. Gisela Weller-Lindhorst, con domicilio en Múnich (Alemania), ha comercializado grabaciones en vídeo (DVD) y audio (CD) de un concierto que ofrecieron el cantante y su grupo en 1993. La demandada celebró con los demandantes un contrato de licencia relativo a las grabaciones en vídeo de dicho concierto, en virtud del cual adquirió el derecho de vender tales grabaciones en el territorio de Austria, Alemania y Suiza. Aunque las partes del litigio acordaron una edición única de un disco compacto promocional con la grabación en audio de dicho concierto, la demandada no había celebrado con los demandantes ningún contrato de licencia relativo a la grabación de audio. La finalidad del disco compacto promocional era únicamente hacer publicidad de la grabación en vídeo del mencionado concierto.

13. En el procedimiento ante el órgano jurisdiccional de primera instancia, el Handelsgericht Wien [Tribunal mercantil de Viena], los demandantes solicitaron, en primer lugar, la condena de la demandada al pago de los cánones de licencia adeudados por los volúmenes de ventas conocidos hasta el momento de las grabaciones en vídeo de dicho concierto, por un importe igual a 20.084,04 euros, y en segundo lugar, que se condenara a la demandada a rendir cuentas sobre todas las ventas de las grabaciones en vídeo y audio, así como a pagar los cánones de licencia por las grabaciones en vídeo adicionalmente adeudados en virtud de esa rendición de cuentas, y a abonar una retribución y resarcimiento adecuados por las grabaciones en audio. Los demandantes solicitaron el pago de los importes correspondientes a las grabaciones en vídeo en virtud del contrato de licencia, mientras que en el caso de las grabaciones en audio invocaron una vulneración de sus derechos de autor sobre la reproducción de dicho concierto.

14. El juez de primera instancia confirmó su competencia con arreglo al artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 44/2001, que regula la competencia en materia delictual o cuasidelictual. Al amparo de ese precepto, se declaró competente para conocer de la demanda basada en la violación de los derechos de autor relativos a las grabaciones en audio, al haberse vendido tales grabaciones también en Austria. En virtud de la estrecha conexión existente entre la demanda de pago de los cánones por las grabaciones en vídeo, basada en el contrato de licencia, y la demanda fundada en la vulneración de los derechos de autor, el juez de primera instancia se declaró competente también para conocer de la demanda basada en dicho contrato de licencia.

15. En el recurso de apelación, el Oberlandesgericht Wien [Tribunal de Apelación de Viena] se declaró competente sobre la demanda de pago de un resarcimiento adecuado por la violación de los derechos de autor, conforme al artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 44/2001. En cambio, declaró su falta de competencia para conocer sobre la demanda de pago de los cánones de licencia por las grabaciones en vídeo, sobre la base del contrato de licencia, y por consiguiente desestimó esa parte del recurso. Declaró que debe pronunciarse sobre dicha demanda el juez competente conforme al artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001, que regula la competencia en materia contractual. A este respecto, el mencionado órgano jurisdiccional de apelación señaló que la obligación principal derivada del contrato de licencia es la obligación pecuniaria que, tanto conforme al Derecho austriaco como con arreglo al Derecho alemán, ha de cumplirse en el lugar del domicilio del deudor, por lo que para conocer de la correspondiente demanda judicial son competentes los órganos jurisdiccionales alemanes. Asimismo, destacó que la competencia no puede determinarse con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001, puesto que el contrato de licencia no tiene por objeto una prestación de servicios en el sentido de tal disposición. Contra esa sentencia del órgano jurisdiccional de apelación, los demandantes interpusieron recurso de casación ante el Oberster Gerichtshof [Tribunal Supremo].

16. En la resolución de remisión, el Oberster Gerichtshof afirma que el artículo 5, apartado 1, letra b, del Reglamento nº 44/2001 no contiene una definición del término «servicios». A raíz de la amplia acepción que confiere a ese concepto la jurisprudencia en materia de libre prestación de servicios [5] y habida cuenta de las normas comunitarias que regulan el impuesto sobre el valor añadido, [6] el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el contrato en virtud del cual el titular de un derecho de propiedad intelectual concede a la contraparte la facultad de explotar dicho derecho (es decir, un contrato de licencia) puede constituir un contrato que tiene por objeto una prestación de servicios, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001.

5 — El órgano jurisdiccional remitente cita las sentencias de 29 de abril de 1999, Ciola (C-224/97, Rec. p. I-2517), y de 21 de marzo de 2002, Cura Anlagen (C-451/99, Rec. p. I-3193).

6 — En ese contexto, el juez *a quo* menciona el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), así como el artículo 25 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1).

17. En el caso de que el contrato de licencia pueda constituir un contrato que tiene por objeto una prestación de servicios en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001, el órgano jurisdiccional remitente pregunta asimismo en qué lugar se han prestado los servicios con arreglo a dicho contrato. En ese contexto, señala que la licencia fue concedida a la demandada para dos Estados miembros (a saber, Austria y Alemania) y para un tercer Estado (Suiza). Los demandantes que concedieron la licencia tienen su administración central y su domicilio en Austria, mientras que la demandada que obtuvo la licencia está domiciliada en Alemania.

18. El órgano jurisdiccional remitente sostiene que pueden ser considerados como lugar de prestación de los servicios dos sitios. Por una parte, puede ser cualquier lugar del territorio del Estado miembro en el que esté autorizada la explotación del derecho en virtud del contrato de licencia y en el que dicho derecho sea explotado efectivamente. Por otra parte, el lugar de prestación de los servicios puede ser el de la administración central o del domicilio de la persona que concede la licencia. El órgano jurisdiccional remitente subraya que en ambos casos la competencia para conocer del litigio correspondería al juez austriaco. No obstante, en su opinión, una decisión en ese sentido podría ser contraria a la sentencia Besix, [7] en la que el Tribunal de Justicia declaró, con respecto al artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas, que tal disposición no se aplica en el supuesto de que no pueda determinarse el lugar de cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda porque la obligación contractual controvertida consiste en un compromiso de no hacer que no contiene ninguna limitación geográfica y se caracteriza, pues, por haber sido o deber ser cumplida en múltiples lugares; en tal caso, únicamente puede determinarse la competencia aplicando el criterio general de competencia previsto en el artículo 2, párrafo primero, de dicho Convenio. [8]

19. En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta también si el juez cuya competencia ha sido determinada de ese modo es competente también para pronunciarse sobre los cánones por la explotación de los derechos de autor realizada en otro Estado miembro o en un tercer país.

20. En el caso de que la competencia no pudiera determinarse sobre la base del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001, el órgano jurisdiccional remitente sostiene que procede, conforme al artículo 5, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, establecer la competencia con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a). En tal caso, de conformidad con la sentencia De Bloos, [9] el lugar de ejecución de la obligación controvertida, es decir de la obligación que constituye el objeto del litigio entre las partes, es el criterio decisivo para determinar la competencia. Como se desprende de la sentencia Tessili, [10] el lugar de ejecución de la obligación controvertida se determina en virtud de la ley que, conforme a las normas de Derecho internacional privado del juez que conoce de la demanda, es aplicable a la relación contractual. En tal caso, los órganos jurisdiccionales

7 — Sentencia de 19 de febrero de 2002 (C-256/00, Rec. p. I-1699).

8 — Es evidente que el órgano jurisdiccional remitente parte aquí implícitamente del presupuesto de que la jurisprudencia relativa al artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas es aplicable también para la interpretación del artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001.

9 — Sentencia de 6 de octubre de 1976 (14/76, Rec. p. 1497).

10 — Sentencia de 6 de octubre de 1976 (12/76, Rec. p. 1473).

austriacos carecerían de competencia, ya que, tanto según el Derecho austriaco como conforme al Derecho alemán, la obligación pecuniaria controvertida ha de cumplirse en el lugar del domicilio de la demandada, es decir en Alemania, por lo que la competencia correspondería a los tribunales alemanes.

21. A la luz de estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente, mediante relación de 13 de noviembre de 2007, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia, conforme a los artículos 68 CE y 234 CE, las cuestiones prejudiciales siguientes: [11]

«1) ¿Un contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual [12] autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho (contrato de licencia) constituye un contrato de "prestación de servicios" en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento Bruselas I)?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

2.1) ¿El servicio se considera prestado en cualquier lugar de un Estado miembro en el que el contrato autoriza la explotación del derecho y ésta efectivamente se produce,

2.2) o bien en el lugar del domicilio o de la administración principal del licenciante?

2.3) ¿Puede el órgano jurisdiccional que resulte competente en caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2.1 o a la cuestión 2.2 también resolver acerca del canon que se devengue por la explotación del derecho en otro Estado miembro o en un Estado tercero?

3) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión o a las cuestiones 2.1 y 2.2, ¿la competencia para resolver acerca del pago del canon con arreglo al artículo 5, apartado 1, letras a) y c), del

11 — Esta nota sólo se refiere a la versión eslovena de las presentes conclusiones: *[omissis]*.

12 — Esta nota sólo se refiere a la versión eslovena de las presentes conclusiones: *[omissis]*.

Reglamento Bruselas I ha de apreciarse según los principios derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el artículo 5, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ("Convenio de Bruselas")?»

declarando que procede considerar el contrato de licencia como un contrato de prestación de servicios en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001.

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

22. La petición de decisión prejudicial fue recibida por el Tribunal de Justicia el 29 de noviembre de 2007. En la fase escrita del procedimiento, han presentado observaciones las partes del litigio principal, los gobiernos italiano, alemán y del Reino Unido, así como la Comisión. En la vista de 20 de noviembre de 2008, las demandantes en el litigio principal, el Gobierno alemán y la Comisión formularon observaciones orales y respondieron a las preguntas del Tribunal de Justicia.

V. Alegaciones de las partes

A. *Primera cuestión prejudicial*

23. Las *partes demandantes en el litigio principal* y la *Comisión* proponen el Tribunal de Justicia responder a la primera cuestión

24. En apoyo de tal afirmación, los demandantes en el litigio principal alegan que el concepto de «servicios» se define en sentido amplio tanto en el Derecho comunitario primario como en el Derecho comunitario derivado, y en particular en las normas comunitarias relativas al impuesto sobre el valor añadido [13] y en la Directiva 2006/123 sobre los servicios. [14] También se puede encontrar una definición amplia de ese concepto en algunos documentos de la Comisión. [15] Los demandantes afirman asimismo que la obligación principal de la demandada consiste en la producción y venta de grabaciones audiovisuales de una obra, y es por tanto una prestación de servicios. En su opinión, la obligación de pago de los cánones de licencia sólo es una obligación accesoria de la demandada. Sostienen que, en el caso de autos, también ellos están obligados a efectuar una prestación de servicios, constituida precisamente por la concesión de derechos de explotación exclusivos o no exclusivos.

13 — Los demandantes en el litigio principal se refieren a dichas normas con carácter general, sin mencionar disposiciones específicas.

14 — Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376, p. 36).

15 — A este respecto, los demandantes en el litigio principal se refieren a la Recomendación 2005/737/CE de la Comisión, de 18 de mayo de 2005, relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea (DO L 276, p. 54), y a la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al Comité Económico y Social Europeo - La gestión de los derechos de autor y derechos afines en el mercado interior [COM(2004) 261 final].

25. La Comisión destaca que procede interpretar el concepto de «servicios» de modo autónomo, con independencia de la definición de dicho concepto en los ordenamientos de los Estados miembros. A este respecto, se remite a la amplia acepción de ese concepto en el marco del Derecho comunitario primario, que es sustancialmente más amplia que las habituales definiciones del Derecho civil de los ordenamientos nacionales, puesto que comprende, por ejemplo, el alquiler de puestos de atraque a propietarios de embarcaciones de otros Estados miembros [16] o el leasing de automóviles a empresas de otros Estados miembros. [17] En este sentido, la Comisión alega que también puede considerarse un servicio la concesión de derechos de explotación de propiedad intelectual. Esa institución sostiene asimismo que las directivas comunitarias sobre el impuesto del valor añadido no pueden servir como instrumento para la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001, puesto que dicho Reglamento, según su artículo 1, apartado 1, no se aplica en materia fiscal.

26. En apoyo de su tesis, la Comisión invoca la interpretación literal, histórica y teleológica del Reglamento nº 44/2001. Del texto del Reglamento nº 44/2001 no se desprende, según la Comisión, que el concepto de «servicios» deba interpretarse de forma más restrictiva que en el ámbito del Derecho comunitario primario. En cuanto a la interpretación histórica, la Comisión alega que, en comparación con el artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas, el artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 ha sido modificado de modo que, para la compraventa de mercaderías y la prestación de servicios, el «lugar de cumplimiento de la obligación» en el sentido del citado Reglamento fuera el del cumplimiento de la prestación característica del contrato. De este modo, se han pretendido evitar, al menos en parte, los problemas de interpretación del artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas, según el cual la competencia se determina en función del lugar de cumplimiento de la obligación controvertida, si bien ha de tenerse en cuenta que dicho lugar se fija con arreglo a la legislación material aplicable al contrato. Además, una interpretación amplia del concepto de «servicios» evita las dificultades relativas a la delimitación de los contratos incluidos en la letra a) frente a los comprendidos en la letra b) del citado artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001.

27. Todas las demás partes proponen al Tribunal de Justicia que responda en sentido negativo a la primera cuestión prejudicial, declarando que el contrato de licencia no tiene por objeto una prestación de servicios en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001.

28. La *demandada en el litigio principal* sostiene que procede interpretar el concepto de contratos que tienen por una prestación de servicios, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001, de modo que comprenda todos los contratos cuyo objeto consista en conseguir, a cambio de una contraprestación, un determinado resultado de hecho, y no simplemente en desarrollar –como en el caso de los contratos de

16 — Sentencia Ciola, citada en la nota 5 *supra*.
17 — Sentencia Cura Anlagen, citada en la nota 5 *supra*.

trabajo– una cierta actividad. Según la demandada, los contratos de licencia no pueden incluirse entre los contratos que tienen por objeto una prestación de servicios.

29. En la primera cuestión prejudicial, el *Gobierno alemán* parte de una interpretación literal y sistemática del artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, así como de la ratio de esa disposición. En cuanto a la interpretación literal, subraya que el concepto de «servicios» del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001 no puede interpretarse del mismo modo en que se define en el Derecho primario o en las directivas relativas al impuesto sobre el valor añadido. [18] En efecto, en su opinión, en el Derecho primario y en las citadas directivas dicho concepto se define en sentido amplio para que, en el caso de la libre prestación de servicios, incluya las actividades no comprendidas en otras libertades fundamentales y, en el caso de las directivas relativas al impuesto sobre el valor añadido, para que ninguna actividad económica quede excluida del ámbito de aplicación de dichas directivas en virtud de una definición excesivamente restringida de tal concepto.

30. En el marco de la interpretación sistemática, el Gobierno alemán afirma que el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001, en relación con lo dispuesto en la letra c) de ese mismo artículo, pone claramente de manifiesto que existen contratos cuyo objeto no consiste ni en la compraventa de mercaderías ni en la prestación de servicios, y que por tanto la letra b) del citado artículo 5, apartado 1, no puede interpretarse en un sentido tan amplio que comprenda todos los contratos no incluidos en la categoría de contratos de compraventa de mercaderías. Asimismo, de la Propuesta de Reglamento Roma I [19] –en el marco de la cual el concepto de servicios debe recibir la misma interpretación que en el Reglamento nº 44/2001– se desprende que el contrato de licencia no puede incluirse entre los contratos de prestación de servicios, puesto que dicha Propuesta de Reglamento contenía una norma especial que regulaba la ley aplicable a los contratos relativos a la propiedad intelectual o industrial [artículo 4, apartado 1, letra f), de la Propuesta de Reglamento Roma I]. El Gobierno alemán alega que esa disposición no se introdujo en el texto finalmente adoptado por motivos políticos y no porque fuera posible clasificar los contratos relativos a la propiedad intelectual o industrial entre los contratos de prestación de servicios.

31. En lo que respecta a la ratio del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001, el Gobierno alemán subraya que, en el caso de un contrato de licencia, la determinación de la competencia sobre la base del lugar en que se ha prestado el servicio no siempre es oportuna, puesto que los contratos de ese tipo pueden tener por objeto derechos de propiedad intelectual de

18 — A este respecto, el Gobierno alemán se remite al artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2006/112 y a la primera frase del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 77/388.

19 — Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) [COM(2005) 650 final].

diversa naturaleza. Además, la licencia puede concederse para varios países o incluso para todo el mundo. A juicio del Gobierno alemán, no es posible establecer un contrato de licencia tipo sobre la base del cual se determine la proximidad objetiva de un determinado foro jurisdiccional competente único.

32. En opinión del *Gobierno del Reino Unido,* una interpretación amplia del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001, que incluyera también los contratos de licencia, vaciaría de contenido lo dispuesto en las letras a) y c) de dicho artículo, lo que sería contrario a la economía sistemática y a la finalidad de dicho Reglamento. El objetivo de las disposiciones de tal Reglamento relativas a las competencias especiales consiste en garantizar que la competencia para conocer de un litigio corresponda al juez que se encuentra en una posición de estrecha conexión con dicho litigio. Dicho Gobierno subraya asimismo que una de las finalidades principales del Reglamento nº 44/2001 es la previsibilidad de las normas sobre competencia, que no podría garantizarse si el artículo 5, apartado 1, letra b), del citado Reglamento se aplicara a los contratos de licencia, ya que no sería posible determinar el lugar en el que ha tenido lugar la prestación del servicio en virtud del contrato.

33. El *Gobierno italiano* alega que una interpretación amplia del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001 tendría como consecuencia incluir en esa disposición casi todos los contratos. De ese modo, el artículo 5, apartado 1, letra b), desempeñaría la función de norma general, en lugar de constituir una excepción, lo que sería contrario a la finalidad de dicho artículo. Además, a juicio del Gobierno italiano, la persona que concede la licencia no tiene ninguna obligación positiva, que permita considerar que ese contrato tiene por objeto una prestación de servicios.

B. *Segunda cuestión prejudicial*

34. Las *partes demandantes en el litigio principal* sostienen que deben considerarse como lugares en los que se ha prestado el servicio en virtud del contrato de licencia el lugar del domicilio o de administración central de la persona que concede la licencia. En su opinión, esta afirmación no se opone a la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto Besix, [20] ya que en el litigio principal no tiene por objeto una obligación de no hacer geográficamente ilimitada, sino un contrato de licencia celebrado para un territorio geográfico definido, es decir para Austria, Alemania y Suiza. Los demandantes alegan que el servicio prestado por el licenciante mediante el contrato de licencia consiste en el acto positivo de concesión de derechos a favor del licenciatario. En el caso de una licencia concedida para varios países, resulta decisivo para la determinación de la competencia el domicilio o la administración central de la parte contratante obligada a cumplir la obligación característica del contrato.

20 — Sentencia citada en la nota 7 *supra*.

35. En cuanto a la cuestión 2.3), los demandantes afirman que el juez del lugar en el que se han prestado los servicios en virtud del contrato debe ser competente también para resolver sobre los cánones devengados por la explotación de los derechos de licencia en otros Estados miembros o en terceros países, puesto que la determinación de la competencia en función del lugar de ejecución de la prestación tiene por objetivo concentrar la competencia en el juez de ese lugar.

36. A juicio de la *Comisión,* el lugar en que se han prestado los servicios conforme al contrato de licencia es el del domicilio o sede social del licenciante. La Comisión considera que la sentencia Besix [21] no se opone a que la competencia para los litigios relativos a contratos de licencia se determine con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001. En su opinión, por una parte, la obligación del licenciante no se agota en un mero no hacer, ya que tiene la obligación de conceder la licencia y tolerar que el licenciatario realice actos de explotación de los derechos concedidos. Por otra parte, procede determinar la competencia sobre la base del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001, con independencia de la obligación pecuniaria controvertida. En lo que respecta a la cuestión prejudicial 2.3), la Comisión afirma que el juez del Estado miembro en el que el licenciante tiene su domicilio o sede social es también competente para pronunciarse sobre los cánones adeudados por la explotación de los derechos de licencia en otro Estado miembro o en un tercer país.

21 — Sentencia citada en la nota 7 *supra*.

37. La *demandada en el litigio principal,* así como los *Gobiernos alemán* e *italiano* no se pronuncian sobre la segunda cuestión, habida cuenta de la solución que proponen para la primera.

38. El *Gobierno del Reino Unido* se pronuncia únicamente sobre la cuestión 2.3) y afirma que en el caso de que el Tribunal de Justicia respondiera afirmativamente a la primera cuestión, el juez competente debería tener competencia para resolver sobre los cánones adeudados por la explotación de los derechos de licencia en otro Estado miembro o en un tercer país. Una solución distinta entrañaría el riesgo de que se dictaran sentencias contradictorias, puesto que jueces distintos podrían pronunciarse sobre diferentes aspectos de un mismo litigio.

C. Tercera cuestión prejudicial

39. Con carácter subsidiario, en el caso de que el Tribunal de Justicia respondiera negativamente a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, los *demandantes en el litigio principal* alegan, acerca de la tercera cuestión, que procede interpretar el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001 en el sentido de que la competencia judicial se determina sobre la base del lugar de cumplimiento de la obligación

característica del contrato y no en función del lugar de cumplimiento de la obligación controvertida. A este respecto, los demandantes aducen que el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse de forma autónoma y al margen del Derecho civil de cada uno de los Estados miembros. Por tanto, proponen al Tribunal de Justicia que declare que, con arreglo a esa disposición, el lugar de cumplimiento de la obligación característica es el lugar del domicilio o de la administración central del licenciante.

40. La *Comisión,* teniendo en cuenta la respuesta propuesta a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, no se pronuncia sobre la tercera.

41. A juicio del *Gobierno alemán,* dado que los Estados miembros han procedido a unificar la ley aplicable a las obligaciones contractuales, es preciso modificar la jurisprudencia actual relativa a la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001. Según dicha jurisprudencia, el lugar de cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda se determina con arreglo a las normas materiales aplicables al contrato o a la obligación contractual controvertida *(lex causae);* sin embargo, el juez nacional que conoce del litigio determina cuál es la ley material aplicable a la relación contractual, sobre la base de las normas de Derecho internacional privado de su ordenamiento. El Gobierno alemán propone modificar esta jurisprudencia de modo que, en el marco del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001, el lugar de cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda se determine autónomamente, de forma que siempre tenga pertinencia la obligación controvertida en cada caso.

42. El *Gobierno italiano* sostiene que, por la exigencia de la continuidad en la interpretación del Convenio de Bruselas y del Reglamento nº 44/2001, tal como ha sido declarada por el Tribunal de Justicia en las sentencias Henkel [22] y Gantner Electronic [23] con respecto al artículo 5, apartado 3, hay que interpretar el artículo 5, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento del mismo modo que el artículo 5, número 1, del Convenio.

43. En cuanto a la tercera cuestión prejudicial, el *Gobierno del Reino Unido* aduce tres alegaciones. En primer lugar, señala que los problemas de interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), son idénticos a los suscitados por el artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas. En segundo lugar, de la exposición de motivos de la Propuesta de Reglamento nº 44/2001 se desprende que la jurisprudencia relativa al artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas se aplica también al artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001. [24] En tercer lugar, la extrapolación de dicha jurisprudencia también al artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001 garantiza mejor la seguridad jurídica, por estar consolidada la jurisprudencia relativa a la interpretación del concepto de «lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda» del artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas.

22 — Sentencia de 1 de octubre de 2002 (C-167/00, Rec. p. I-8111).

23 — Sentencia de 8 de mayo de 2003 (C-111/01, Rec. p. I-4207).

24 — Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [COM (1999) 348 final], p. 14.

VI. Apreciación del Abogado General

A. *Introducción*

44. El Reglamento nº 44/2001 introduce, mediante las disposiciones sobre competencia especial, una excepción al principio general según el cual la competencia se determina sobre la base del lugar del domicilio del demandado, *actor sequitur forum rei,* [25] enunciado en el artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento. En los litigios en materia contractual, la excepción a ese principio general y la determinación de la competencia mediante criterios especiales se justifican en que la determinación del foro competente debe completarse con otros foros alternativos a causa del estrecho nexo existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio. [26] Además, la competencia especial en materia contractual es necesaria porque de ese modo se garantiza en mayor medida el equilibrio entre los intereses de demandante y demandado, que sería imposible garantizar si sólo existiera dicho criterio general. [27] Por tanto, la parte actora tiene la posibilidad de optar, en los litigios en materia contractual, entre presentar la demanda ante el juez del lugar del domicilio del demandado o ante el juez que resulte competente en virtud de las disposiciones sobre competencia especial en materia contractual. [28]

45. Las cuestiones prejudiciales planteadas en el presente asunto se refieren a la interpretación del artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001. Ese precepto, que modificó y reformuló el artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas, contiene normas sobre la competencia especial en materia contractual. Por tanto, el Tribunal de Justicia, por vez primera desde la entrada en vigor de dicho Reglamento (1 de marzo de 2002), ha de interpretar una norma cuya adopción fue fruto de negociaciones muy largas y complejas. [29] Asimismo, se trata de una

25 — En cuanto al principio general *actor sequitur forum rei,* cabe añadir que la determinación de la competencia sobre la base del domicilio del demandado persigue proteger los derechos de éste, puesto que sus posibilidades de defenderse en el procedimiento se reducirían si fuera demandado ante un juez de un Estado miembro distinto del de su domicilio. Véanse, por ejemplo, las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer de 14 de marzo de 2006, en el asunto Reisch Montage (sentencia de 13 de julio de 2006, C-103/05, Rec. p. I-6827), punto 21. Véase asimismo, por analogía, con respecto al Convenio de Bruselas, el Informe Jenard sobre el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1979, C 59, p. 18; texto en español, DO 1990, C 189, p. 122).

26 — Véase el duodécimo considerando del Reglamento nº 44/2001.

27 — En este sentido, Mankowski, P., en Magnus, U., y Mankowski, P. (editores), *Brussels I Regulation*, Sellier. European Law Publishers, Múnich, 2007, p. 90, apartado 1.

28 — Respecto al derecho de elección del demandante, véase Mankowski, P., en Magnus, U., y Mankowski, P. (editores), *Brussels I Regulation*, Sellier. European Law Publishers, Múnich, 2007, p. 89, apartado 1.

29 — Para más información sobre las negociaciones desarrolladas y sobre las posibilidades examinadas para la formulación del artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, véase Beaumont, P.R., «The Brussels Convention Becomes a Regulation: Implications for Legal Basis, External Competence and Contract Jurisdiction», en Fawcett, J. (editor), *Reform and Development of Private International Law. Essays in Honour of Sir Peter North,* Oxford University Press, Nueva York, 2002, pp. 15 y ss.; Kohler, C., «Revision des Brüsseler und Luganer Übereinkommens», en Gottwald, P. (editor), *Revision des EuGVÜ — Neues Schiedsverfahrensrecht*, Gieseking-Verlag, Bielefeld, 2000, pp. 12 y ss.

norma sobre la que cabe prever que se producirán entre las partes contratantes numerosos litigios relativos a la competencia. [30]

B. *Primera cuestión prejudicial*

46. Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en sustancia si hay que interpretar el artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001 en el sentido de que el contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho (contrato de licencia) [31] constituye un contrato que tiene por objeto una prestación de servicios en el sentido de la citada disposición. Por consiguiente, la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente persigue determinar si un contrato de licencia está comprendido en el concepto de contrato que tiene por objeto una prestación de servicios en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001.

47. Para responder a esta pregunta, en primer lugar expondré las características del contrato de licencia y acto seguido examinaré, en el marco de la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001, los elementos esenciales de la noción de «servicios» en el sentido de tal disposición, abordando al mismo tiempo la cuestión de si es posible considerar un contrato de licencia como un contrato que tiene por objeto una prestación de servicios en el sentido de ese mismo precepto.

1. Elementos característicos del contrato de licencia

48. En el presente asunto, es preciso partir de la definición de contrato de licencia facilitada por el órgano jurisdiccional remitente, que lo define como el contrato mediante el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho. Sin embargo, dado que las sentencias del Tribunal de Justicia son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales nacionales y *erga omnes,* [32] es necesario tener

30 — Rogerson, P., *Plus ça change? Article 5, punto 1) of the Regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments,* Cambridge Yearbook of European legal studies, 2000, p. 383, afirma, respecto al artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas, que se trata de una de las disposiciones más aplicadas de dicho Convenio y la que invocan con más frecuencia las partes de un litigio. Cabe prever que lo mismo sucederá con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001.

31 — Como ya he indicado en la nota 4 *supra,* es el órgano jurisdiccional remitente el que califica dicho contrato como «contrato de licencia».

32 — Véase Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., y Bray, R., *Procedural Law of the European Union,* 2ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2006, pp. 194 y 195, apartados 6-030 y 6-031; Van Raepenbusch, S., *Droit institutionnel de l'Union européenne,* 4ª ed., Larcier, Bruselas, 2005, p. 578.

en cuenta también las definiciones de contrato de licencia ofrecidas por los ordenamientos de los demás Estados miembros así como las normas de Derecho comunitario, en su caso.

49. El contrato de licencia se regula de manera distinta en los diversos Estados miembros. Algunos de éstos lo consideran un contrato típico especial y facilitan también una definición expresa del mismo (por ejemplo, la República Checa [33] y Eslovenia), [34] en tanto que otros Estados, en el marco de normas especiales de Derecho de la propiedad intelectual, sólo regulan la posibilidad de celebrar un contrato de licencia, sin definirlo no obstante de modo expreso (por ejemplo, Austria, [35] Francia, [36] Irlanda [37] y Alemania). [38]

33 — En el ordenamiento checo, el contrato de licencia relativo a la concesión de derechos de explotación de la propiedad industrial se regula en los artículos 508 a 515 del *Obchodní zákoník* (Código de Comercio). El artículo 508 de dicho Código establece que, mediante el contrato de licencia, el licenciante confiere al licenciatario el derecho de explotar un bien objeto de propiedad industrial únicamente en una determinada medida y en un ámbito pactado, mientras que el licenciatario se obliga a cambio a efectuar una contraprestación en efectivo o en especie. En el ordenamiento checo, el contrato de licencia relativo a la concesión de derechos de explotación de la propiedad intelectual se regula en los artículos 46 a 57 del *Zákon o dílech literárních, vedeckých a umelechkých (autorský zákon)* [Ley sobre las obras literarias, científicas y artísticas (Ley sobre derechos de autor)]. El artículo 46, apartado 1, de dicha Ley prevé que, mediante el contrato de licencia, el autor puede conceder al licenciatario el derecho a explotar una obra, mientras que el licenciatario se obliga a pagar al primero una cantidad, salvo si se acuerda otra cosa.

34 — En el ordenamiento esloveno, el contrato de licencia se regula en los artículos 704 a 728 del *Obligacijski zakonik* (Código de Obligaciones). El artículo 704 de dicho Código dispone que, mediante el contrato de licencia, el licenciante se obliga a conceder al licenciatario, total o parcialmente, el derecho a explotar una invención cubierta por una patente, un descubrimiento científico, procedimientos técnicos, marcas, diseños o modelos, mientras que el licenciatario se compromete a pagar al licenciante una determinada contraprestación. La normativa en materia de derechos de autor *(Zakon o avtorski in sorodnih pravicah)* [Ley sobre derechos de autor y derechos afines] no regula expresamente el contrato de licencia, que sólo se menciona con respecto a los programas informáticos en el artículo 113, apartado 2, del *Zakon o avtorski in sorodnih pravicah,* mientras que la concesión de derechos de explotación de la propiedad intelectual se regula en el ámbito de otros contratos.

35 — Por ejemplo, el artículo 35 de la *Patentgesetz* (Ley de patentes) austriaca permite al titular de una patente transmitir a otras personas la facultad de explotar una invención. El artículo 14, apartado 1, de la *Markenschutzgesetz* (Ley relativa a la protección de marcas) establece que la marca puede ser objeto de licencias exclusiva o no exclusivas sobre la totalidad o parte de los bienes y servicios para los que está registrada. En la doctrina austriaca, véase Kucsko, G., *Geistiges Eigentum. Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht,* Manz, Viena, 2003, p. 469 (licencia de marcas) y p. 929 (licencia de patentes). La *Urheberrechtsgesetz* (Ley sobre derechos de autor) austriaca no regula expresamente el contrato de licencia relativo a la concesión del derecho de explotación de una obra, si bien ese tipo de contrato se ha consolidado en la práctica. Esa denominación, referida a la concesión del derecho de explotación de una obra, se utiliza por ejemplo en la jurisprudencia austriaca; sobre este punto véanse, entre otras, las siguientes sentencias del *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. Con respecto a la concesión mediante contrato de licencia del derecho de explotación de programas informáticos, véase en la doctrina, por ejemplo, Holzinger, E., «Rechtsgeschäftiche Übertragung von Software. Versuch einer systematischen Einordnung», *EDV & Recht,* nº 4/1987, p. 10.

36 — En Derecho francés, el *Code de la propriété intellectuelle* (Código de propiedad intelectual) prevé por ejemplo, en el artículo L 613-8, segundo apartado, que los derechos derivados de una patente pueden ser objeto de licencias exclusivas o no exclusivas. En la doctrina francesa véase, por ejemplo, Marcellin, Y., *Le Droit Français de la Propriété Intellectuelle,* Cedat, París, 1999, pp. 433 y ss., que, en lo que respecta a la concesión de licencias sobre patentes, afirma que la licencia se otorga mediante un contrato por el que el inventor (licenciante) concede al licenciatario el derecho de explotación, si bien aquél sigue siendo el titular exclusivo de la patente. Ese mismo autor señala asimismo (p. 436) que el licenciatario tiene la obligación de pagar el canon y de explotar el objeto de la licencia. El Derecho francés no regula expresamente la concesión de licencias relativas a derechos de autor. La concesión del derecho de explotación de una obra se regula, en cambio, en otros contratos previstos por la normativa en materia de derechos de autor. Sobre este extremo, véase Marcellin, *op. cit.,* pp. 68 y ss.

37 — La *Copyright and Related Rights Act, 2000* (Ley de derechos de autor y derechos afines) irlandesa permite, por ejemplo, la concesión de derechos de explotación de una obra en el primer apartado del artículo 120. En la doctrina irlandesa, véase por ejemplo, sobre los contratos de licencia relativos a derechos de autor, Clark, R., *Irish Copyright and Design Law,* Butterworths, Dublín, 2003, pp. C/110 y ss.

38 — El artículo 15, apartado 2, de la *Patentgesetz* (Ley de patentes) alemana regula el contrato de licencia de patentes. Dicha disposición permite la concesión de licencias de patente mediante contrato, y dispone, entre otras cosas, que la licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. El artículo 30 de la *Markengesetz* (Ley de marcas) establece que la marca puede ser objeto de licencias exclusivas o no exclusivas. Stumpf, H., y Groβ, M., *Der Lizenzvertrag,* 8ª ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Fráncfort del Meno, 2008, p. 41, apartado 16, afirman que también puede concederse una licencia de procedimientos técnicos *(know-how).* La *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte* (Ley de derechos de autor y derechos afines) alemana no menciona expresamente el contrato de licencia, pero regula en su artículo 31 la concesión de derechos de explotación *(Einräumung von Nutzungsrechten).* Pese a ello, en la doctrina alemana se puede encontrar por ejemplo el término «licencia» también en el sector de derechos de autor; véase, por ejemplo, Schack, H., *Urheber und Urhebervertragsrecht,* 2ª ed., Mohr Siebeck, Tübingen, 2001, p. 245, apartados 539 y 540.

A este respecto, hay que destacar que en la mayoría de las ocasiones las legislaciones de los Estados miembros regulan el contrato de licencia –como contrato típico o atípico– únicamente en relación con los derechos de propiedad industrial, pero en algunos casos, menos frecuentes, también en materia de derechos de autor. [39] En determinados países, la concesión de derechos de explotación de una obra está regulada por otros contratos previstos por la normativa específica en la materia. [40]

50. Las normas comunitarias en materia de protección de la propiedad intelectual regulan, en efecto, la facultad de conceder licencias, pero no recogen disposiciones relativas a la celebración del contrato de licencia y sus elementos características. [41]

Los contratos de licencia o la facultad de conceder licencias sobre derechos de propiedad intelectual son mencionados también en los tratados internacionales relativos a la propiedad intelectual, si bien remiten a los ordenamientos nacionales de los Estados signatarios el régimen del contrato de licencia en sí. Baste mencionar a este respecto, a título de ejemplo, el Acuerdo ADPIC [42] y el Convenio sobre la patente europea. [43]

39 — Los contratos de licencia relativos a derechos de autor se regulan, por ejemplo, en la legislación checa (véase la nota 33 *supra*) y en la irlandesa (véase la nota 37 *supra)*.

40 — Véase, por ejemplo, la normativa eslovena (véase la nota 34 *supra)* y la francesa (véase la nota 36 *supra)*.

41 — Así por ejemplo, en el sector de derechos de autor, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10) establece, en su trigésimo considerando, que los derechos a que se refiere la citada Directiva pueden ser transmitidos o cedidos o ser objeto de licencias contractuales, sin perjuicio de la normativa nacional pertinente sobre derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor. En materia de Derecho de marcas, el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1) dispone, en su artículo 22, apartado 1, que la marca comunitaria podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad. Dichas licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas. El futuro Reglamento sobre la patente comunitaria también contendrá disposiciones relativas al contrato de licencia; en efecto, la Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria [COM (2000) 412 final] prevé, en el artículo 19, que la patente comunitaria podrá ser objeto de licencias para la toda la Comunidad o parte de ella y que tales licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

42 — Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). El Acuerdo ADPIC establece, en su artículo 21, que los Estados miembros podrán fijar las condiciones para la concesión de licencias de marca. Sin embargo, en el artículo 28 dispone, entre otras cosas, que los titulares de patentes tendrán el derecho de celebrar contratos de licencia. El texto del Acuerdo se puede encontrar en formato electrónico en la página de Internet http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.

43 — Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973 (Convenio sobre la patente europea), en su versión modificada por el Acta de revisión de su artículo 63 de 17 de diciembre de 1991, y por los acuerdos del consejo de administración del Convenio de 21 de diciembre de 1978, 13 de diciembre de 1994, 20 de octubre de 1995, 5 de diciembre de 1996, 10 de diciembre de 1998 y 27 de octubre de 2005, y que contiene disposiciones transitorias para la aplicación del acta de revisión del Convenio de 29 de noviembre 2000. El Convenio sobre la patente europea regula, en el artículo 73, la licencia contractual de patente y establece que la patente europea podrá ser, total o parcialmente, objeto de licencias para la totalidad o parte de los territorios de los Estados contratantes. El texto de dicho Convenio puede consultarse en formato electrónico en la página de Internet http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html.

51. De los textos normativos antes citados y de la doctrina se puede inferir que el contrato de licencia es un contrato sinalagmático por el que, en sustancia, el licenciante confiere al licenciatario el derecho de explotar determinados derechos de propiedad intelectual y, a cambio, el licenciatario paga el licenciante el canon de la licencia. Mediante la asignación de la licencia, el licenciante autoriza al licenciatario a realizar una actividad que, de no existir dicha licencia, constituiría una violación de derechos de propiedad intelectual. [44] La licencia puede limitarse de distintas formas; en particular, puede ser exclusiva o no exclusiva, y puede prever limitaciones en el ámbito geográfico o temporal, o sobre la base de las modalidades de aplicación. [45]

52. En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato de licencia, la doctrina de los distintos Estados miembros señala que se trata de un contrato autónomo [46] que hay que distinguir de otros contratos. [47] Una parte de la doctrina lo califica como contrato *sui generis*. [48] A efectos del presente asunto, es especialmente pertinente la diferencia entre el contrato de licencia y el contrato de arrendamiento o alquiler. Más adelante examinaré con mayor detenimiento las diferencias entre estas dos clases de contrato, cuando aborde la cuestión de si el contrato de licencia puede constituir un contrato que tiene por objeto una prestación de servicios. [49]

2. Interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001

53. El artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001 establece que el lugar de cumplimiento de la obligación es, cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el

44 — En la doctrina véase, por ejemplo, Tritton, G., y otros, *Intellectual Property in Europe,* Sweet & Maxwell, Londres, 2008, p. 677, apartado 7-047; Bently, L., y Sherman, B., *Intellectual Property Law,* 2ª ed., Oxford University Press, Nueva York, 2004, pp. 254 y 950.

45 — Véase Bently, L., y Sherman, B., *Intellectual Property Law,* 2ª ed., Oxford University Press, Nueva York, 2004, p. 950. En lo que respecta a las distintas limitaciones posibles véase, en la doctrina francesa, Marcellin, Y., *Le Droit Français de la Propriété Intellectuelle,* Cedat, París, 1999, pp. 434 y ss.

46 — En la doctrina austriaca, véase Kucsko, G., *Geistiges Eigentum. Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht,* Manz, Viena, 2003, p. 929. En la bibliografía alemana, véase Busse, R. (editor), *Patentgesetz. UInter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens, des Gemeinschaftspatentübereinkommens und des Patentzusammenarbeitsvertrags. Kommentar,* De Gruyter, Berlín, Nueva York, p. 297, apartado 53; Stumpf, H., y Groβ, M., *Der Lizenzvertrag,* 8ª ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Fráncfort del Meno, 2008, pp. 42 y 43, apartado 19. En la doctrina eslovena, véase Podobnik, K., en Juhart, M., y Plavšak, N. (editor), *Obligacijski zakonik (posebni del) s komentarjem,* GV založba, Liubliana, 2004, comentario al artículo 704, p. 62.

47 — En la doctrina austriaca, Kucsko, G., *Geistiges Eigentum. Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht,* Manz, Viena, 2003, p. 930, subraya que hay que distinguir el contrato de licencia del contrato de transferencia de procedimientos tecnológicos *(know-how)* y del contrato de franquicia. En la doctrina alemana, Stumpf, H., y Groβ, M., *Der Lizenzvertrag,* 8ª ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Fráncfort del Meno, 2008, pp. 43-45, apartados 20 a 24, indican que el contrato de licencia debe diferenciarse de los contratos de compraventa, de sociedad y de arrendamiento o alquiler. Véase, en la doctrina eslovena, Podobnik, K., en Juhart, M., y Plavšak, N. (editores), *Obligacijski zakonik (posebni del) s komentarjem,* GV založba, Ljubljana, 2004, comentario al artículo 704, p. 62.

48 — Véase, por ejemplo, en la doctrina alemana, Schulte, R., *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen. Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung,* Carl Heymanns Verlag, Colonia, Berlín, Bonn, Múnich, 1994, p. 219, apartado 16; en la doctrina austriaca, véase Kucsko, G., *Geistiges Eigentum. Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht,* Manz, Viena, 2003, p. 929; en la jurisprudencia austriaca, véase por ejemplo la sentencia del Oberster Gerichtshof OGH 15.10.2002, 4Ob 209/02t.

49 — Véase el punto 66 de las presentes conclusiones.

que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios. Por consiguiente, esa disposición no define el concepto de «servicios» y tampoco el Tribunal de Justicia ha aclarado hasta ahora dicho concepto con ocasión de la interpretación del Reglamento nº 44/2001.

54. Con carácter preliminar, deseo señalar que es necesario interpretar el término «servicios» contenido en el Reglamento nº 44/2001 de modo autónomo, prescindiendo del significado que se le atribuye en los ordenamientos de los Estados miembros. Para ello, es preciso partir del sistema general y de la ratio de dicho Reglamento, de modo que se garantice su aplicación uniforme en todos [50] los Estados miembros. [51] Además, debo indicar que estoy de acuerdo, en principio, con la tesis planteada por las partes del presente asunto, según la cual procede interpretar en sentido amplio el concepto de «servicios» del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001, [52] si bien al definir dicho concepto es preciso garantizar que se atenga al sistema general y a la ratio del Reglamento nº 44/2001.

55. Al interpretar el Reglamento nº 44/2001 es necesario adoptar como criterio de orientación general la continuidad con el Convenio de Bruselas. Dicho Convenio, en su artículo 5, número 1, no regulaba específicamente la competencia para los contratos que tienen por objeto una prestación de servicios, por lo que la interpretación de esa norma no puede ofrecer indicaciones válidas para interpretar el concepto de «servicios» en el marco del Reglamento nº 44/2001. No obstante, el Convenio de Bruselas utilizaba el concepto de contrato que tiene por objeto una prestación de servicios en el artículo 13, párrafo primero, número 3, que regulaba la competencia en materia de contratos celebrados por

50 — Como se indica en el vigesimoprimer considerando del Reglamento nº 44/2001, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca que figura en anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Unión Europea, Dinamarca no ha participado en la aprobación de dicho Reglamento, por lo que no está sujeta al mismo. Según el vigesimosegundo considerando del Reglamento nº 44/2001, en las relaciones entre Dinamarca y los Estados miembros sujetos a dicho Reglamento sigue aplicándose el Convenio de Bruselas.

51 — La exigencia de interpretar de modo autónomo los conceptos contenidos en el Reglamento nº 44/2001 puede deducirse de la jurisprudencia relativa al Convenio de Bruselas que, en virtud del principio de continuidad, debe tenerse también en cuenta para la interpretación de dicho Reglamento. Véanse, por ejemplo, las sentencias de 21 de junio de 1978, Bertrand (150/77, Rec. p. 1431), apartados 14 a 16; de 19 de enero de 1993, Shearson Lehman Hutton (C-89/91, Rec. p. I-139), apartado 13; de 3 de julio de 1997, Benincasa (C-269/95, Rec. p. I-3767), apartado 12; de 11 de julio de 2002, Gabriel (C-96/00, Rec. p. I-6367), apartado 37; de 20 de enero de 2005, Engler (C-27/02, Rec. p. I-481), apartado 33. Véanse también mis conclusiones de 11 de septiembre de 2008 en el asunto Ilsinger (C-180/06, pendiente ante este Tribunal), punto 54.
En la doctrina, acerca de la interpretación autónoma de los conceptos del Reglamento nº 44/2001, véase por ejemplo Geimer, R., en Geimer, R., y Schütze, R.A., *Europäisches Zivilverfahrensrecht. Kommentar zur EuGVVO, EuEheVO, EuZustellungsVO, zum Lugano-Übereinkommen und zum nationalen Kompetenz- und Anerkennungsrecht,* Beck, Múnich, 2004, p. 176, que subraya que procede interpretar la noción de «servicios» de modo uniforme en el ordenamiento comunitario, con independencia de la *lex causae* y por tanto de la ley aplicable al contrato. Véase también 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, París, 2002, p. 148.

52 — La doctrina también se decanta a favor de una interpretación amplia del concepto de «servicios». Véase, por ejemplo, Micklitz, H.-W., y Rott, P., «Vergemeinschaftung des EuGVÜ in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001», *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht,* nº 11/2001, p. 328; Geimer, R., en Geimer, R., y Schütze, R.A., *Europäisches Zivilverfahrensrecht. Kommentar zur EuGVVO, EuEheVO, EuZustellungsVO, zum Lugano-Übereinkommen und zum nationalen Kompetenz- und Anerkennungsrecht,* Beck, Múnich, 2004, p. 176; Rauscher, T. (editor), *Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar,* 2ª ed., Sellier. European Law Publishers, Múnich, 2006, p. 179, apartado 49; Mankowski, P., en Magnus, U., y Mankowski, P. (editor), *Brussels I Regulation,* Sellier. European Law Publishers, Múnich, 2007, p. 131, apartado 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, París, 2002, p. 148.

los consumidores y relativos a la prestación de servicios, [53] por lo que la interpretación de ese precepto puede constituir una base válida para interpretar el artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001. [54] Sin embargo, el Tribunal de Justicia tampoco ha ofrecido una definición expresa del término «servicios» con motivo de la interpretación de esa norma del Convenio de Bruselas. [55]

56. Dado que hasta hoy el Tribunal de Justicia no ha facilitado una interpretación de ese término, será necesario para interpretarlo partir, por una parte, del significado habitual de dicho término y, por otra, de la analogía con otras fuentes normativas.

53 — En particular, el artículo 13, primer párrafo, número 3, del Convenio de Bruselas establecía que en materia de contratos celebrados por consumidores, la competencia quedará determinada por las normas contenidas en la sección del Convenio relativa a la competencia en materia de contratos de consumo, cuando se trate de «cualquier otro contrato que tuviere por objeto una prestación *de servicios* o un suministro de mercaderías, si a) la celebración del contrato hubiere sido precedida, en el Estado del domicilio del consumidor, de una oferta especialmente hecha o de publicidad; y b) el consumidor hubiere realizado en este Estado los actos necesarios para la celebración de dicho contrato». El subrayado es mío.

54 — Rauscher, T. (editor), *Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar,* 2ª ed., Sellier. European Law Publishers, Múnich, 2006, p. 179, apartado 49, subraya que la interpretación del término «servicios» contenido en el artículo 13, párrafo primero, número 3, del Convenio de Bruselas es también pertinente para la interpretación de ese mismo término recogido en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001.

55 — En efecto, al interpretar el artículo 13, párrafo primero, número 3, del Convenio de Bruselas, el Tribunal de Justicia – por ejemplo, en las sentencias Gabriel, apartados 38 a 40 y 47 a 51, y Engler, apartado 34, citadas en la nota 51 *supra*– ha precisado sus requisitos de aplicación; no obstante, en esos asuntos la cuestión no se refería a la prestación de servicios, sino a la compraventa de bienes.

a) Definición abstracta del término «servicios» contenido en el artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001

57. A mi juicio, para definir el concepto de «servicios» presentan una importancia decisiva dos aspectos. En primer lugar, el significado habitual del término «servicios» exige que quien presta el servicio realice una determinada actividad; por tanto, la prestación de servicios requiere una cierta actividad o un comportamiento activo por parte de quien los presta. [56] En segundo lugar, como veremos al tratar de la analogía con la definición de ese concepto en el marco de las normas comunitarias primarias, [57] los servicios deben prestarse, en principio, a cambio de una contraprestación. De todos modos, hay que tener presente que mediante la definición abstracta del concepto de que se trata sólo se determinan sus límites externos. En cada litigio será necesario resolver de forma individualizada, caso por caso, la cuestión de si una determinada actividad está comprendida o no en el concepto de «servicios».

56 — En este sentido, véase Mankowski, P., en Magnus, U., y Mankowski, P. (editores), *Brussels I Regulation,* Sellier. European Law Publishers, Múnich, 2007, p. 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*, nº 19/2007, p. 71. En relación a este punto, cabría obtener también indicaciones por analogía de la interpretación del artículo 5 del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (Convenio de Roma) (DO 2005, C 169, p. 10); en cuanto a la interpretación de tal artículo, Czernich, D., Heiss, H., y Nemeth, K., *EVÜ - Das Europäische Schuldvertragsübereinkommen: Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht. Kommentar,* Orac, Viena, 1999, señalan que según los órganos jurisdiccionales alemanes, los «servicios» que se mencionan en dicho artículo son prestaciones que se refieren a una actividad *(«tätigkeitsbezogene Leistungen»).*

57 — Véase el punto 61 de las presentes conclusiones.

58. Sobre la base de la definición abstracta de la noción de «servicios» expuesta en el punto anterior, es posible a mi juicio constatar que el contrato de licencia no puede considerarse un contrato que tiene por objeto una prestación de servicios en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001. En efecto, aunque la licencia se concede a cambio de una contraprestación, el licenciante no realiza en este contexto ningún comportamiento activo. Autoriza al licenciatario a explotar el derecho de propiedad intelectual objeto de la licencia. La conducta activa exigida al licenciante consiste en suscribir el contrato de licencia y facilitar materialmente el objeto de la licencia para que sea explotado, comportamientos que a mi juicio no pueden calificarse como «servicios». Por tanto, la concesión de una licencia no puede considerarse un «servicio» en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001.

59. Además de la definición abstracta, es necesario para definir con mayor precisión el concepto de «servicios» del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001, analizar asimismo la analogía con el significado atribuido a dicho concepto en el Derecho comunitario primario en el marco de la libre prestación de servicios, así como la interacción de la interpretación de las normas adoptadas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, si bien hay que aclarar asimismo por qué no es posible establecer una analogía con la definición de dicho concepto contenida en las normas comunitarias relativas al impuesto sobre el valor añadido.

b) Analogía parcial con la definición de servicios en el Derecho comunitario primario

60. Para definir con mayor precisión el concepto de «servicios» del Reglamento nº 44/2001, cabe partir de la analogía con la definición de ese mismo término resultante de las normas primarias en el ámbito de la libre prestación de servicios, si bien hay que tener en cuenta, en mi opinión, que esta última definición no puede trasladarse sin más al Reglamento nº 44/2001.[58] En efecto, al interpretar el Reglamento nº 44/2001 siempre hay que tener en cuenta en primer lugar el sistema general y la finalidad de dicho Reglamento, que constituye, desde el punto de vista de su contenido, una fuente normativa de Derecho internacional privado.

61. En el ámbito de la libre circulación de servicios, el artículo 50 CE, párrafo primero, que define los servicios como «las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas». El artículo 50 CE, párrafo segundo, menciona únicamente algunas categorías generales de servicios (actividades de

58 — Véase, en tal sentido, Rauscher, T. (editor), *Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar,* 2ª ed., Sellier. European Law Publishers, Múnich, 2006, pp. 178 y 179, apartado 49; Czernich, D., en Czernich, D., Kodek, G. E., y Tiefenthaler, S., *Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht EuGVO und Lugano-Übereinkommen. Kurzkommentar,* 2ª ed., LexisNexis ARD ORAC, Viena, 2003, pp. 74 e 75, apartado 39. Mankowski, P., en Magnus, U., y Mankowski, P. (editores), *Brussels I Regulation,* Sellier. European Law Publishers, Múnich, 2007, p. 130, apartado 89, señala que procede definir el alcance del término «servicios» del mismo modo que en el ámbito de la libre prestación de servicios, siempre que el sistema general del Reglamento nº 44/2001 no imponga otra cosa.

carácter industrial, actividades de carácter mercantil, actividades artesanales, actividades propias de las profesiones liberales), pero el Tribunal de Justicia ha interpretado de modo muy amplio ese concepto. [59] Como indican las partes en sus observaciones, el Tribunal de Justicia ha incluido también en el concepto de «servicios» el alquiler de puestos de atraque a propietarios de embarcaciones de otros Estados miembros, en la sentencia Ciola, [60] y la concesión en leasing de automóviles a empresas de otros Estados miembros, en la sentencia Cura Anlagen. [61]

62. A mi juicio, en el presente asunto, esa definición amplia de la noción de «servicios» derivada del Derecho primario no puede trasladarse sin limitaciones al término idéntico utilizado en el artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001, por varios motivos.

63. En primer lugar, como ha indicado acertadamente el Gobierno alemán, la razón de dar una definición tan amplia del concepto de «servicios» en el Derecho comunitario primario consiste en la voluntad de incluir en dicho concepto, en el marco de los esfuerzos para la creación del mercado común, una gama de actividades lo más amplia posible. [62] Sin embargo, esa justificación de la interpretación en sentido amplio no puede trasladarse a la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001, ya que los contratos que no se definan como contratos que tienen por objeto una prestación de servicios podrán en todo caso considerarse contratos relativos a la compraventa de mercaderías conforme al primer guión de esa misma disposición, o contratos para los que la competencia se determina con arreglo a la letra a) del citado artículo 5, apartado 1. Si bien es cierto que la finalidad del Reglamento nº 44/2001, globalmente considerado, consiste –como resulta de su segundo considerando– en garantizar el buen funcionamiento del mercado interior mediante la unificación de las normas sobre competencia judicial en materia civil y mercantil, no es menos cierto que la realización de ese objetivo no se garantizará con mayor eficacia aplicando una interpretación amplia del término servicios utilizado en el artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, de dicho Reglamento.

64. En segundo lugar, a diferencia del concepto de «servicios» en el ámbito del Derecho primario, ese mismo término utilizado en el artículo 5, apartado 1, letra b),

59 — En ese concepto están comprendidos, por ejemplo, los servicios médicos y sanitarios (sentencias de 12 de julio de 2001, Smits y Peerbooms, C-157/99, Rec. p. I-5473, y de 4 de octubre de 1991, Grogan, C-159/90, Rec. p. I-4685), los servicios financieros (sentencia de 10 de mayo de 1995, Alpine Investments, C-384/93, Rec. p. I-1141), los servicios de seguros (sentencia de 28 de abril de 1998, Safir, C-118/96, Rec. p. I-1897), las actividades deportivas (sentencia de 11 de abril de 2000, Deliège in Pacquée, C-51/96 y C-191/97, Rec. p. I-2549), las actividades de lotería (sentencias de 24 de marzo de 1994, Schindler, C-275/92, Rec. p. I-1039; de 6 de noviembre de 2003, Gambelli, C-243/01, Rec. p. I-13031, y de 6 de marzo de 2007, Placanica y otros, C-338/04, C-359/04 y C-360/04, Rec. p. I-1891), la emisión de mensajes televisivos (sentencia de 30 de abril de 1974, Sacchi, 155/73, Rec. p. 409), la publicidad (sentencia de 9 de julio de 1997, De Agostini y otros, C-34/95, C-35/95 y C-36/95, Rec. p. I-3843) y otros servicios.

60 — Sentencia citada en la nota 5 *supra*.

61 — Sentencia citada en la nota 5 *supra*.

62 — En la doctrina véase, por ejemplo, Czernich, D., en Czernich, D., Kodek, G. E., y Tiefenthaler, S., *Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht EuGVO und Lugano-Übereinkommen. Kurzkommentar*, 2ª ed., LexisNexis ARD ORAC, Viena, 2003, pp. 74 y 75, apartado 39.

segundo guión, del Reglamento nº 44/2001 no puede incluir el arrendamiento de inmuebles, puesto que, según el artículo 22, apartado 1, del citado Reglamento, en materia de arrendamiento de bienes inmuebles, son exclusivamente competentes los tribunales del Estado miembro donde el inmueble se hallare sito, salvo si se trata de contratos de arrendamiento o alquiler de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, en cuyo caso serán igualmente competentes los tribunales del Estado miembro donde estuviere domiciliado el demandado. [63] Por tanto, en el caso de arrendamiento o alquiler de inmuebles, no es posible nunca determinar la competencia sobre la base del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001. En sus observaciones escritas, las partes invocan la sentencia Ciola, [64] en la que el Tribunal de Justicia calificó como servicios el alquiler de puestos de atraque. El alquiler de puestos de atraque puede considerarse equiparable al arrendamiento de inmuebles, por lo que no es posible establecer una analogía entre el caso de autos y el asunto Ciola, antes citado.

65. En lo que respecta a la analogía entre los distintos significados del término «servicios» en el Derecho primario y en el Reglamento nº 44/2001, procede observar además que las partes invocan también la sentencia Cura Anlagen, [65] en la que el Tribunal de Justicia también calificó como «servicio» en el ámbito de la libre prestación de servicios el leasing de automóviles a empresas de otros Estados miembros. Ese asunto se refería por tanto al arrendamiento de un bien mueble. Sobre este extremo, señalaré que la cuestión prejudicial no persigue que se determine si el arrendamiento de bienes muebles puede constituir un «servicio» en el sentido del Reglamento nº 44/2001. Sin embargo, aun suponiendo que sea posible calificar el arrendamiento de un bien mueble como servicio en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001, ello no implica automáticamente que haya que incluir también en ese concepto la concesión de una licencia. En efecto, hay que considerar que entre el mencionado contrato de arrendamiento y el contrato de licencia existen diferencias relevantes de Derecho civil, en virtud de las cuales el contrato de licencia no puede recibir un trato absolutamente idéntico al del contrato de arrendamiento o alquiler.

66. En Derecho civil, el contrato de licencia es un contrato autónomo y no un mero subtipo

63 — Conforme al artículo 22, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, «en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles [tendrán competencia exclusiva] los tribunales del Estado miembro donde el inmueble se hallare sito»; no obstante, «en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, serán igualmente competentes los tribunales del Estado miembro donde estuviere domiciliado el demandado, siempre que el arrendatario fuere una persona física y que propietario y arrendatario estuvieren domiciliados en el mismo Estado miembro».

64 — Sentencia citada en la nota 5 *supra*.

65 — Sentencia citada en la nota 5 *supra*.

del contrato de arrendamiento o alquiler. [66] Esos dos tipos de contrato se diferencian en primer lugar en su respectivo objeto. Mientras que el objeto del contrato de arrendamiento o alquiler de bienes muebles es precisamente un bien mueble, el del contrato de licencia es un derecho de propiedad intelectual. En consecuencia, el contrato de licencia se distingue del contrato de arrendamiento o alquiler principalmente en que la licencia puede concederse simultáneamente a varias personas independientes entre sí, [67] que pueden encontrarse en lugares geográficos distintos y que incluso pueden explotar de forma simultánea el objeto de la licencia. En cambio, ello no es posible en el caso de arrendamiento o alquiler de un bien. El único tipo de licencia que puede compararse, desde el punto de vista de los efectos jurídicos, al arrendamiento o alquiler es la licencia exclusiva. Mediante la licencia exclusiva, el licenciante confiere al licenciatario el derecho de explotar un determinado derecho de propiedad intelectual, si bien obligándose a no conceder la licencia a ninguna otra persona y a no explotar personalmente el derecho objeto de licencia. [68] Sin embargo, no cabe por ello generalizar esa similitud para todos los contratos de licencia. Por tanto, la imposibilidad de establecer una analogía directa entre el contrato de licencia y el de arrendamiento o alquiler constituye un argumento adicional a favor de la tesis según la cual el contrato de licencia no puede ser considerado un contrato que tiene por objeto una prestación de «servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001.

c) Importancia de una interpretación uniforme del Reglamento nº 44/2001 y del Reglamento Roma I

67. Al definir el concepto de «servicios» hay que tener en cuenta que la interpretación que el Tribunal de Justicia ofrezca de ese término en el presente asunto tendrá también efectos en la definición del concepto idéntico utilizado en el Reglamento (CE) nº 593/2008 [69] (en lo sucesivo, «Reglamento Roma I»). En efecto, el séptimo considerando de dicho Reglamento establece que «el ámbito de aplicación material y las disposiciones del presente Reglamento» deben garantizar la coherencia con el Reglamento nº 44/2001. En el decimoséptimo considerando del Reglamento Roma I se prevé que, «por lo que se refiere a la ley aplicable a falta de elección [realizada por las partes contratantes], los conceptos de "prestación de

66 — En la doctrina austriaca, véase Kucsko, G., *Geistiges Eigentum. Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht,* Manz, Viena, 2003, p. 929, que sostiene que el contrato de licencia es un contrato *sui generis.* En términos análogos, véase en la doctrina eslovena, Podobnik, K., en Juhart, M., y Plavšak, N. (editores), *Obligacijski zakonik (posebni del) s komentarjem,* GV založba, Liubliana, 2004, comentario al artículo 704, p. 62. En cuanto al carácter autónomo del contrato de licencia, véase en la doctrina alemana, Busse, R. (editor), *Patentgesetz. Unter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens, des Gemeinschaftspatentübereinkommens und des Patentzusammenarbeitsvertrags. Kommentar,* De Gruyter, Berlín, Nueva York, p. 297, apartado 53; Stumpf, H., y Groß, M., *Der Lizenzvertrag,* 8ª ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Fráncfort del Meno, 2008, pp. 42 y 43, apartado 19. Señalaré que también del documento técnico «Principios de Derecho europeo en materia de arrendamiento de bienes» *(Principles of European Law on Lease of Goods),* elaborado por el grupo de trabajo para la preparación del Código civil europeo, se desprende que las disposiciones relativas al contrato de arrendamiento no se aplican a los contratos de concesión de la explotación de derechos de propiedad intelectual. En esta línea, Lilleholt, K., y otros, *Principles of European Law. Study Group on a European Civil Code. Lease of Goods (PEL LG),* Sellier. European Law Publishers, Múnich, 2008, p. 108, afirma que las disposiciones contenidas en dichos principios pueden aplicarse al arrendamiento de una determinada edición de un libro, de un disco DVD y artículos semejantes, pero no tienen ninguna relación con cuestiones de derechos de propiedad intelectual.

67 — En la doctrina alemana, véase Stumpf, H., y Groß, M., *Der Lizenzvertrag,* 8ª ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Fráncfort del Meno, 2008, p. 44, apartado 23. Entre los autores eslovenos, véase Podobnik, K., en Juhart, M., y Plavšak, N. (editor), *Obligacijski zakonik (posebni del) s komentarjem,* GV založba, Liubliana, 2004, comentario al artículo 704, p. 62.

68 — Véase, en tal sentido, Bently, L., y Sherman, B., *Intellectual Property Law,* 2ª ed., Oxford University Press, Nueva York, 2004, pp. 255 y 950.

69 — Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO L 177, p. 6).

servicios" y de "venta de mercaderías" deben interpretarse del mismo modo que al aplicar el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 44/2001, en cuanto la venta de mercaderías y la prestación de servicios están cubiertos por dicho Reglamento».

68. Por tanto, al interpretar el término «servicios» previsto en el artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001, el Tribunal de Justicia deberá evitar atribuirle un significado que se oponga al sentido y a la finalidad del Reglamento Roma I.

69. Como ha indicado el Gobierno alemán en sus observaciones, el procedimiento de adopción del Reglamento Roma I muestra que la propuesta sobre la que se basó contenía, en su artículo 4, apartado 1, relativo a la ley aplicable a falta de elección de las partes, además de la letra b), por la que se determina el Derecho aplicable al contrato de prestación de servicios, también una letra f), relativa a la fijación de la ley aplicable a los contratos en materia de propiedad intelectual o industrial. [70] Los trabajos preparatorios ponen de manifiesto que lo dispuesto en la letra f) no se introdujo en la versión definitiva del Reglamento Roma I porque en el seno del Consejo no se alcanzó un consenso acerca de la cuestión de determinar cuál era la parte contratante obligada a realizar la prestación característica de ese tipo de contratos, [71] y no porque fuera necesario incluir los contratos de que se trata en la categoría de contratos de prestación de servicios. Por consiguiente, si al interpretar el concepto de «servicios» previsto en el Reglamento nº 44/2001, se incluyera en ese término la concesión de licencias, se contravendría el sentido y la finalidad del concepto idéntico utilizado en el Reglamento Roma I. Ello representa, pues, un nuevo argumento a favor de que el contrato de licencia no es un contrato que tiene por objeto una prestación de «servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001.

70 — Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) [COM(2005) 650 final]; véase la letra f) del artículo 4, apartado 1, de la Propuesta de la Comisión, según la cual: «el contrato referente a la propiedad intelectual o industrial se regirá por la ley del país en que quien transfiere o concede los derechos tenga su residencia habitual».

71 — Además de la citada propuesta de reglamento de la Comisión, durante el procedimiento de adopción del Reglamento Roma I se debatió también una propuesta de la delegación sueca, que tomaba en consideración el elemento territorial de la concesión de derechos de explotación de la propiedad intelectual (véase el documento del Consejo nº 5460/07 de 25 de enero de 2007), y una propuesta de la Presidencia, que constituía una solución de compromiso entre la propuesta sueca y la propuesta de la Comisión (véase el documento del Consejo nº 6935/07 de 2 de marzo de 2007). Finalmente, se decidió suprimir la letra f) del artículo 4, apartado 1, de la Propuesta de reglamento (véase el documento del Consejo nº 8229/07 de 17 de abril de 2007). Véase también la Comunicación del Parlamento Europeo sobre la Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) de 21 de noviembre de 2007 (A6-450/2007), en la que el Parlamento Europeo propone la supresión de la letra f) del artículo 4, apartado 1, de la Propuesta. Asimismo, el grupo de trabajo del Instituto Max Planck para el Derecho privado comparado e internacional propuso, habida cuenta de la diversidad de contratos sobre propiedad intelectual y de las dificultades relativas a la determinación de la parte contractual obligada a efectuar la prestación característica del contrato, suprimir la letra f) del artículo 4, apartado 1, de la Propuesta de reglamento; véase el artículo 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,* nº 2/2007, p. 265.

d) Imposibilidad de establecer una analogía con la definición de servicios en el marco de las normas comunitarias relativas al impuesto sobre el valor añadido

70. A mi juicio, en contra de lo que afirman los demandantes en el asunto principal y la Comisión, la definición del término «servicios» que figura en las directivas comunitarias relativas al impuesto sobre el valor añadido no puede trasladarse, por varios motivos, al mismo concepto contenido en el Reglamento nº 44/2001.

71. En primer lugar, la definición literal de dicho término recogida en las directivas relativas al impuesto sobre el valor añadido pone de manifiesto que se trata de una definición negativa, que por su propia naturaleza presenta un alcance muy amplio. En efecto, la primera frase del artículo 6, apartado 1, de la Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme,[72] así como el artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2006/112 relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido,[73] establecen que constituye una prestación de servicios a efectos de tales Directivas «todas las operaciones que no constituyen una entrega de bienes». Por tanto, dichas Directivas consideran como operaciones imponibles en el territorio comunitario –además de las importaciones a ese territorio– sólo dos categorías de actividades económicas, a saber, la entrega de bienes y la prestación de servicios, por lo que el alcance del término «servicios» es, en ese contexto, necesariamente amplio.

72. El Reglamento nº 44/2001 no prevé que la competencia se determine en virtud de las normas aplicables a los contratos de prestación de servicios cuando no se trate de un contrato de compraventa de bienes muebles. Por el contrario, dicho Reglamento, en su artículo 5, apartado 1, letra a), establece expresamente una norma de determinación de la competencia para los contratos que no tengan por objeto ni la compraventa de bienes ni la prestación de servicios. En efecto, la letra c) de esa misma disposición prevé expresamente que cuando la letra b) no fuere aplicable, se aplicará la letra a). Por tanto, en el marco del Reglamento nº 44/2001 no es necesaria una definición tan amplia del concepto de «servicios», puesto que siempre será posible determinar la competencia sobre la base del artículo 5, apartado 1, letra a), en todos los casos en que no sea posible fijarla en virtud de la letra b) de esa misma disposición.

73. En segundo lugar, en el ámbito de las normas comunitarias relativas al impuesto sobre el valor añadido el concepto de «servicios» se define en sentido amplio por cuanto el propio ámbito de aplicación de tal Directiva es también muy amplio,[74] con objeto de cubrir todas las actividades económicas imponibles. Tal como he aclarado anteriormente con

72 — Directiva citada en la nota 6 *supra*.
73 — *Ibidem*.

74 — En cuanto al amplio ámbito de aplicación de la Sexta Directiva, véanse por ejemplo las sentencias de 26 de marzo de 1987, Comisión/Países Bajos (235/85, Rec. p. 1471), apartado 6; de 4 de diciembre de 1990, van Tiem (C-186/89, Rec. p. I-4363), apartado 17, y de 12 de septiembre de 2000, Comisión/Irlanda (C-358/97, Rec. p. I-6301). Asimismo, en mis conclusiones presentadas el 9 de diciembre de 2008 en el asunto Tellmer Property (C-572/07, pendiente ante el Tribunal), punto 27, subrayo que, en el marco de la Sexta Directiva, el ámbito de aplicación del impuesto sobre el valor añadido está establecido en términos muy amplios.

respecto al Derecho primario, en el ámbito de las directivas comunitarias relativas al impuesto sobre el valor añadido tampoco cabe compartir la tesis según la cual la ratio de una interpretación amplia del término «servicios» puede trasladarse sin limitaciones a la interpretación de ese mismo término en el Reglamento nº 44/2001. Hay que tener en cuenta que los conceptos jurídicos propios de una determinada rama del Derecho se definen siempre en estrecha correlación con su esfera propia, por lo que una definición válida en un sector determinado no puede trasladarse directamente a otro. Dado que la materia tributaria constituye un sector particular con finalidades específicas, la definición del término «servicios» utilizada en dicho sector no puede extrapolarse al Reglamento nº 44/2001.

e) Posiciones doctrinales

74. Procede asimismo hacer constar que la doctrina se refiere a numerosos ejemplos de contratos que tienen por objeto una prestación de «servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001: contrato de obra, contrato de transporte de mercancías, contrato de comisión de negocios, contrato de prestaciones sanitarias, de consultoría, de enseñanza y otros similares. [75] No obstante, el contrato de licencia no figura entre los ejemplos aportados. Por el contrario, algunos autores indican expresamente que la competencia relativa a los contratos de licencia o a los contratos de concesión de derechos de propiedad intelectual se determina con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a) del Reglamento nº 44/2001. [76]

3. Conclusión

75. Por las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión que el artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que el contrato por el que el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho (contrato de licencia) no constituye un contrato que tiene por objeto una prestación de servicios en el sentido de la citada disposición.

75 — Rauscher, T. (editor), *Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar,* 2ª ed., Sellier. European Law Publishers, Múnich, 2006, p. 179, apartado 50; Czernich, D., en Czernich, D., Kodek, G. E., y Tiefenthaler, S., *Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht EuGVO und Lugano-Übereinkommen. Kurzkommentar,* 2ª ed., LexisNexis ARD ORAC, Viena, 2003, p. 75, apartado 40.

76 — Mankowski, P., in Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), *Brussels I Regulation,* Sellier. European Law Publishers, Múnich, 2007, p. 152, punto 129, menciona expresamente, entre los contratos para los cuales la competencia se determina sobre la base del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001, el contrato de licencia. Takahashi, K., «Jurisdiction in matters relating to contract: Article 5(1) of the Brussels Convention and Regulation», *European Law Review,* n. 5/2002, p. 534, subraya que el artículo 5, apartado 1, letra a), sigue aplicándose a los contratos de concesión de derechos de propiedad intelectual. Véase 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),* nº 3/2008, apartados 85 a 95, que señala en general que el contrato de concesión de derechos no puede ser un contrato que tiene por objeto una prestación de servicios en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001.

C. *Segunda cuestión prejudicial*

76. La segunda cuestión prejudicial es planteada por el órgano jurisdiccional remitente únicamente con carácter subsidiario, en caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, es decir, si el artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento nº 44/2001 hubiera de interpretarse en el sentido de que el contrato de licencia constituye un contrato que tiene por objeto una prestación de servicios en el sentido de tal disposición.

77. Dado que, en mi opinión, procede responder negativamente a la primera cuestión, no es necesario contestar a la segunda, que se ha presentado sólo con carácter subsidiario.

D. *Tercera cuestión prejudicial*

78. La tercera cuestión prejudicial ha de entenderse en el sentido de que el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 5, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que la competencia para conocer de los litigios relativos a contratos de licencia sobre la base de ese artículo se determina con arreglo a los principios derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas. En otras palabras, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si, en la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001, hay que garantizar la continuidad con la interpretación del artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas.

79. El Reglamento nº 44/2001 regula la competencia en los litigios en materia contractual de forma distinta que el Convenio de Bruselas. En efecto, el artículo 5, apartado 1, de dicho Reglamento ha sido modificado respecto al artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas, y se le ha dado una nueva formulación. Desde el punto de vista material y sistemático, sólo es posible comprender las modificaciones introducidas teniendo en cuenta la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia sobre esa norma del Convenio de Bruselas y principalmente tomando en consideración las críticas formuladas contra dicha interpretación. Por ese motivo, expondré a continuación el contenido de la interpretación relativa al artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas, las razones de la modificación de esa norma y el alcance de las modificaciones introducidas, para pasar acto seguido a la interpretación del artículo 5, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento nº 44/2001.

1. Modificación de las normas de competencia en los litigios en materia contractual: del Convenio de Bruselas al Reglamento nº 44/2001

a) Interpretación del artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas

80. El artículo 5, número 1, primera frase, del Convenio de Bruselas establece que en materia contractual, las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda. [77] El Tribunal de Justicia ha explicado el significado del concepto de «lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda» en dos decisiones de 1976, a saber, las sentencias De Bloos [78] y Tessili, [79] dictadas en la misma fecha, en las que resolvió dos cuestiones clave relativas a la interpretación de tal disposición, en particular: en primer lugar, qué obligación ha de tenerse en cuenta para determinar la competencia conforme a dicha norma y, en segundo lugar, en virtud de qué criterios de conexión se establece el lugar de cumplimiento de tal obligación. Así pues, en la sentencia De Bloos, el Tribunal de Justicia declaró que el término «obligación» previsto en dicha disposición se refiere a la obligación correspondiente al derecho contractual que sirve de fundamento a la acción judicial del demandante, [80] es decir, la denominada obligación controvertida que constituye el objeto del litigio suscitado entre las partes del contrato. En la sentencia Tessili, el Tribunal de Justicia declaró que el lugar de cumplimiento de la obligación contractual controvertida se determina conforme a la ley aplicable a la relación jurídica de que se trate en virtud de las normas de Derecho internacional privado del juez que conoce de la demanda. [81] Para motivar esta afirmación, el Tribunal de Justicia indicó que debido a las divergencias que subsisten entre las legislaciones nacionales en materia de contratos y habida cuenta de la falta, en esta fase de la evolución jurídica, de unificación del Derecho material aplicable a las obligaciones contractuales, parece imposible aportar mayores precisiones sobre la interpretación de la disposición de que se trata. [82]

81. Por tanto, para determinar la competencia, el juez que conoce de un litigio debe, conforme a la interpretación jurisprudencial citada, efectuar un análisis articulado en tres fases, que el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, en sus conclusiones sobre el asunto GIE Groupe Concorde, ha calificado acertadamente de arduas. [83] En primer lugar, el juez deberá comprobar qué obligación contractual constituye el objeto del litigio entre las partes. A continuación, deberá determinar, con arreglo a las normas de Derecho internacional privado de su ordenamiento, la ley material aplicable a la relación jurídica entre las partes *(lex causae)*. Por último, en virtud de dicha ley material, debe determinar dónde se encuentra el lugar de cumplimiento de la obligación contractual controvertida.

77 — La segunda frase del artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas permitía además determinar la competencia en materia de contratos individuales de trabajo. En el Reglamento nº 44/2001, dicha competencia se regula en una sección específica (artículos 18 a 21).

78 — Sentencia citada en la nota 9 *supra*.

79 — Sentencia citada en la nota 10 *supra*.

80 — Sentencia citada en la nota 9 *supra* (apartado 13).

81 — Sentencia citada en la nota 10 *supra* (apartado 13).

82 — Sentencia citada en la nota 10 *supra* (apartado 14).

83 — Véanse las conclusiones presentadas por el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer el 16 de marzo de 1999 en el asunto GIE Groupe Concorde y otros (sentencia de 28 de septiembre de 1999, C-440/97, Rec. p. I-6307), punto 28.

b) Motivos de la modificación del artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas

82. La mencionada interpretación del artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas ha supuesto para los jueces nacionales numerosas dificultades prácticas en cuanto a la determinación de la competencia, suscitando fuertes críticas de la doctrina y propuestas de modificación de esa jurisprudencia por parte de los abogados generales. Los reproches se han dirigido a varios aspectos de la interpretación controvertida.

83. En primer lugar, en lo que respecta a la complejidad de las normas enunciadas en dicha jurisprudencia, la determinación del juez competente resulta en la práctica exageradamente difícil, sobrecargando el procedimiento incluso antes de que el órgano jurisdiccional haya empezado a verificar la fundamentación de la demanda. [84] En segundo lugar, la determinación de la competencia en virtud de las normas resultantes de la interpretación de que se trata presente para los litigantes un carácter muy imprevisible, puesto que es posible que la *lex causae* de los distintos Estados miembros fije un lugar diferente de cumplimiento para un mismo tipo de obligaciones. [85] Por consiguiente, el lugar de cumplimiento de la obligación controvertida –y, por tanto, el juez competente– será distinto en cada ocasión en función de la ley aplicable a la relación contractual. En tercer lugar, la determinación de la competencia con arreglo a dichas normas puede atribuir la competencia a jueces distintos en el supuesto de que, sobre la base de una relación contractual única, se inicien varios litigios. [86] En cuarto lugar, la

84 — En tal sentido, véase Kropholler, J., *Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen,* 7ª ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Heidelberg, 2002, p. 131, apartado 17. Véase también Hill, J., «Jurisdiction in Matters Relating to a Contract under the Brussels Convention», *International and Comparative Law Quarterly,* nº 3/1995, p. 606, que señala que, en el caso de que las partes no hayan elegido la ley aplicable a la relación contractual, la determinación de dicha ley constituye una ardua tarea.

85 — Véanse las conclusiones presentadas por el Abogado General Bot, el 15 de febrero de 2007, en el asunto Color Drack (sentencia de 3 de mayo de 2007, C-386/05, Rec. p. I-3699), puntos 61 y ss. La falta de previsibilidad resulta especialmente evidente, por ejemplo, cuando el objeto del litigio es una obligación pecuniaria, cuyo cumplimiento es exigido, conforme a la ley de determinados Estados miembros, en el lugar del domicilio del deudor, mientras que la ley de otros Estados miembros designa a tal efecto el lugar del domicilio del acreedor. Como consecuencia de la aplicación de legislaciones distintas cambia también el juez competente. En este sentido, Hill, J., «Jurisdiction in Matters Relating to a Contract under the Brussels Convention», *International and Comparative Law Quarterly,* n. 3/1995, p. 606. Procede señalar asimismo que, en el caso de que la ley aplicable a la obligación contractual establezca que el deudor debe cumplir la obligación pecuniaria en el lugar del domicilio del acreedor, éste puede resultar favorecido, por tener la posibilidad de presentar la demanda ante los jueces de su país.

86 — Véanse, en tal sentido, las conclusiones presentadas por el Abogado General Bot, en el asunto Color Drack, citado en la nota 85 *supra,* puntos 55 y ss. El Abogado General destaca (punto 58) que tal inconveniente queda ilustrado a la perfección en la sentencia de 5 de octubre de 1999, Leathertex (C-420/97, Rec. p. I-6747), en la que se trataba de establecer la competencia sobre la base de un contrato de agencia; una sociedad belga (agente) había demandado judicialmente a una sociedad italiana (comitente) solicitando el pago de las comisiones pendientes y una indemnización por falta de preaviso de la resolución del contrato. Para la demanda de pago de indemnización por falta de preaviso eran competentes los jueces belgas, mientras que para la de pago de las comisiones eran competentes los jueces italianos. En la doctrina, véase, por ejemplo, Hill, J., «Jurisdiction in Matters Relating to a Contract under the Brussels Convention», *International and Comparative Law Quarterly,* nº 3/1995, p. 601; Beaumont, P.R., «The Brussels Convention Becomes a Regulation: Implications for Legal Basis, External Competence and Contract Jurisdiction», en Fawcett, J. (editor), *Reform and Development of Private International Law. Essays in Honour of Sir Peter North,* Oxford University Press, Nueva York, 2002, p. 16; Gaudemet-Tallon, H., *Les Conventions de Bruxelles et de Lugano. Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe,* 2ª ed., Montchrestien, París, 1996, p. 117.

fijación de la competencia según los principios de que se trata no dar lugar necesariamente a que se declare competente el juez que tenga una conexión más estrecha con el litigio. [87]

84. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no ha querido abandonar la jurisprudencia relativa al artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas formulada en las sentencias De Bloos y Tessili, sino que, pese a las numerosas críticas y peticiones de los abogados generales de que se modificara dicha jurisprudencia, [88] la ha reiterado posteriormente en varias ocasiones, por ejemplo en las sentencias GIE Groupe Concorde y otros [89] y Leathertex. [90] En la sentencia Besix, [91] el Tribunal de Justicia subrayó expresamente que no es posible dar una interpretación autónoma del concepto de «lugar de cumplimiento de la obligación», pues ello supondría cuestionar la jurisprudencia reiterada a partir de la sentencia Tessili.

87 — En la doctrina, véase, por ejemplo, Hill, J., «Jurisdiction in Matters Relating to a Contract under the Brussels Convention», *International and Comparative Law Quarterly,* nº 3/1995, p. 601; Kropholler, J., y von Hinden, M., «Die Reform des europäischen Gerichtsstands am Erfüllungsort (Art. 5 Nr. 1 EuGVÜ)», en Schack, H. (editor), *Gedächtnisschrift für Alexander Lüderitz,* Beck, Múnich, 2000, p. 402. Habida cuenta de la falta de conexión entre el juez que habría sido competente en virtud de la jurisprudencia De Bloos y Tessili y el objeto del litigio, la *Cour de cassation* francesa ya se ha apartado de dichos principios, determinando la competencia sobre la base del lugar de cumplimiento de la obligación característica del contrato; a este respecto, véase 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, pp. 849 y ss.

88 — Véanse las conclusiones presentadas por el Abogado General Lenz el 8 de marzo de 1994 en el asunto Custom Made Commercial (sentencia de 29 de junio de 1994, C-288/92, Rec. p. I-2913), las presentadas por el Abogado General Léger el 16 de marzo de 1999 en el asunto Leathertex, citado en la nota 86 *supra,* y las presentadas por el Abogado General Bot en el asunto Color Drack, citadas en la nota 85 *supra.*

89 — Sentencia citada en la nota 83 *supra.*

90 — Sentencia citada en la nota 86 *supra.*

91 — Sentencia citada en la nota 7 *supra* (apartado 36). A este respecto, hago constar que la sentencia Besix se dictó cuando ya había sido publicado el Reglamento nº 44/2001 e inmediatamente antes de su entrada en vigor, que tuvo lugar el 1 de marzo de 2002.

c) Reacción a las críticas: el artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001

85. En el procedimiento de adopción del Reglamento nº 44/2001, el legislador comunitario tuvo en cuenta dichas críticas y decidió modificar parcialmente las normas sobre competencia en los litigios en materia contractual. Durante los trabajos preparatorios del Reglamento, los criterios y el contenido de dicha modificación fueron objeto de debates extraordinariamente apasionados. [92] Después de largas negociaciones, el artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 quedó formulado finalmente de modo que, en la letra b), para dos categorías de contratos –los contratos de compraventa de mercaderías y de prestación de servicios– el lugar de cumplimiento de la obligación controvertida se determina de forma autónoma teniendo en cuenta la obligación característica del contrato, mientras que en la letra a) de esa misma disposición, para todas las demás categorías de contratos, se mantiene el texto que figuraba en la primera frase del artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas.

2. Interpretación del artículo 5, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento nº 44/2001

86. Según el artículo 5, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 44/2001, a efectos de la determinación de la competencia, cuando la letra b) de esa disposición no fuere aplicable, se aplicará la letra a). Dado que en el marco del

92 — Véase, en tal sentido, Kohler, C., «Revision des Brüsseler und Luganer Übereinkommens», in Gottwald, P. (editor), *Revision des EuGVÜ — Neues Schiedsverfahrensrecht,* Gieseking-Verlag, Bielefeld, 2000, p. 12.

examen de la primera cuestión se ha comprobado que en el caso de autos la competencia no puede establecerse en virtud de la letra b) de dicha disposición, habrá que determinar tal competencia sobre la base de su letra a). Dicha letra a) del artículo 5, apartado 1, prevé que una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro «en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda». En mi opinión, para interpretar la citada disposición es necesario partir de que el texto del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001 es idéntico al del artículo 5, número 1, primera frase, del Convenio de Bruselas, de la continuidad entre el Reglamento nº 44/2001 y dicho Convenio, y de los datos que se desprenden de la interpretación histórica.

87. En primer lugar, subrayaré que el texto del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001 coincide totalmente con el del artículo 5, número 1, primera frase, del Convenio de Bruselas. Esta circunstancia, junto con el *principio de continuidad* interpretativa entre el Reglamento nº 44/2001 y el Convenio de Bruselas, conduce a mi juicio a constatar la necesidad de interpretar el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento del mismo modo que el artículo 5, número 1, del Convenio.

88. La importancia del principio de continuidad en la interpretación del Reglamento nº 44/2001 se desprende de su decimonoveno considerando, que afirma que procede garantizar la continuidad entre el Convenio de Bruselas y dicho Reglamento y que el Tribunal de Justicia debe garantizar también tal continuidad. El Tribunal de Justicia ya ha aclarado en su jurisprudencia la importancia de una interpretación idéntica de los dos textos normativos mencionados.

89. El Tribunal de Justicia ya puso de manifiesto la importancia de una interpretación unitaria del Convenio de Bruselas y del Reglamento nº 44/2001 en la sentencia Henkel, [93] en la que en realidad no se interpretó dicho Reglamento sino el Convenio, que era en ese asunto la norma aplicable *ratione temporis*. La sentencia se dictó después de la entrada en vigor del Reglamento nº 44/2001. [94] Al interpretar el artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas, el Tribunal de Justicia se basó también, entre otras cosas, en el texto –con una formulación más clara– del artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 44/2001 [95] e indicó que, si no existe ningún motivo que justifique una interpretación diferente, debe reconocerse al artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas un alcance idéntico al de la disposición correspondiente del Reglamento nº 44/2001. [96] Asimismo, señaló que ello es tanto más importante por cuanto que, con excepción de Dinamarca, dicho Reglamento ha sustituido al Convenio de Bruselas. [97]

93 — Sentencia citada en la nota 22 *supra*.

94 — La sentencia Henkel fue dictada el 1 de octubre de 2002, mientras que el Reglamento nº 44/2001 entró en vigor el 1 de marzo de 2002.

95 — El artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas atribuía la competencia «en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso», en tanto que el artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 44/2001 atribuye tal competencia «en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido *o pudiere producirse* el hecho dañoso». El subrayado es mío.

96 — Sentencia Henkel, citada en la nota 22 *supra* (apartado 49).

97 — *Ibidem*.

90. En la sentencia Reisch Montage, [98] el Tribunal de Justicia no se refirió expresamente al principio de continuidad interpretativa, pero al interpretar el Reglamento nº 44/2001 se basó en la jurisprudencia relativa al Convenio de Bruselas. [99] Adoptó una posición análoga en las sentencias Freeport, [100] ASML Netherlands, [101] FBTO Schadeverzekeringen, [102] y Hassett y Doherty. [103] En numerosos asuntos, los abogados generales han recalcado expresamente la importancia de la continuidad entre el Convenio de Bruselas y el Reglamento nº 44/2001. [104]

91. Hasta el momento, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha decidido apartarse del principio de continuidad y adoptar una interpretación del Reglamento nº 44/2001 distinta de la del Convenio de Bruselas, por ejemplo en el asunto Glaxosmithkline, [105] que se refería a la competencia en materia de contratos individuales de trabajo. En el Convenio de Bruselas, la competencia para dichos contratos se regulaba en el artículo 5, número 1, mientras que en el Reglamento nº 44/2001 se le dedicó una sección especial (artículos 18 a 21). Para justificar la interpretación distinta de las nuevas disposiciones, el Tribunal de Justicia alegó las modificaciones sustanciales introducidas por el Reglamento, siendo confirmada dicha interpretación por los trabajos preparatorios del citado Reglamento. [106]

92. También en el asunto Ilsinger, [107] sobre el que aún no se ha dictado sentencia, propuse al Tribunal de Justicia, en el ámbito de la competencia en materia de contratos celebrados por consumidores, que interprete el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 44/2001 de forma distinta que el artículo 13, primer párrafo, número 3, del Convenio de Bruselas, por la formulación parcialmente diferente de la citada disposición del Reglamento frente a esta última norma.

93. Sin embargo, en el presente asunto no concurren los requisitos para que el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001 sea interpretado de distinta forma que el artículo 5, apartado 1, del Convenio de Bruselas, no sólo por el hecho, ya mencionado, de que las dos normas están formuladas de manera idéntica, sino porque mediante un análisis histórico de los textos normativos es posible constatar que esa fue la voluntad expresa del legislador comunitario.

98 — Sentencia citada en la nota 25 *supra*.

99 — *Ibidem*, apartados 22 a 25.

100 — Sentencia de 11 de octubre de 2007 (C-98/06, Rec. p. I-8319), apartados 39, 45 y 53.

101 — Sentencia de 14 de diciembre de 2006 (C-283/05, Rec. p. I-12041), apartado 24.

102 — Sentencia de 13 de diciembre de 2007 (C-463/06, Rec. p. I-11321), apartado 28.

103 — Sentencia de 2 de octubre de 2008 (C-372/07, Rec. p. I-7403), apartados 19 y 22.

104 — Véanse, por ejemplo, las conclusiones presentadas por el Abogado General Léger el 28 de septiembre de 2006 en el asunto ASML Netherlands, citado en la nota 101 *supra*, punto 10, las presentadas por el Abogado General Bot en el asunto Color Drack, citado en la nota 85 *supra*, punto 7, las del Abogado General Mengozzi presentadas el 24 de mayo de 2007 en el asunto Freeport, citado en la nota 100 *supra*, punto 4, y por último las conclusiones presentadas por la Abogado General Kokott el 4 de septiembre de 2008 en el asunto Allianz (anteriormente Riunione Adriatica di Sicurtà) (C-185/07, pendiente ante el Tribunal), punto 28.

105 — Sentencia de 22 de mayo de 2008 (C-462/06, Rec. p. I-3965).

106 — *Ibidem*, apartados 15 y 24.

107 — Véanse mis conclusiones presentadas en este asunto, citado en la nota 51 *supra*.

94. La *interpretación histórica* pone de manifiesto que la formulación del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001, tal como fue finalmente adoptada al término del procedimiento legislativo, constituye el resultado de un compromiso entre quienes pretendían conservar las normas de determinación de la competencia desarrolladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en las sentencias De Bloos y Tessili, antes citadas, y quienes propugnaban una modificación de tal jurisprudencia. Entre las distintas propuestas de formulación de dicha norma –que iban desde el mantenimiento del *statu quo* hasta la determinación de la competencia en todos los contratos sobre la base del lugar de cumplimiento de la obligación característica– [108] prevaleció finalmente una solución de compromiso, por la que se preveía fijar la competencia sobre la base del lugar de cumplimiento de la obligación característica en dos categorías de contratos, esto es, los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios, manteniendo en cambio para los demás contratos el régimen existente. Esa solución de compromiso, que en realidad ha dividido en dos partes el artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, es precisamente el medio por el que ha sido posible proceder a la reforma de tal norma. [109]

95. Así pues, la voluntad del legislador es clara: regular de modo autónomo el lugar de cumplimiento de la obligación, en el caso de los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios, y para los demás contratos, mantener las normas de determinación de la competencia derivadas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas. [110] Si el legislador hubiera pretendido que en todos los contratos la competencia se determinara, por ejemplo, sobre la base del lugar de cumplimiento de la obligación característica del contrato, habría formulado también el artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 en consecuencia. Habida cuenta del tenor actual de tal norma, se desprende muy claramente de algunas versiones lingüísticas que, a efectos de determinar la competencia, tiene una pertinencia decisiva la obligación que constituye el objeto del litigio entre las partes. [111]

96. Es cierto que esta solución de compromiso no carece de defectos. En efecto, al modificar las normas de determinación de la competencia sólo para los contratos de compraventa de mercancías y prestación de servicios, el Reglamento nº 44/2001 ha eliminado, para estas dos categorías de contratos, las desventajas derivadas de las

108 — Sobre las distintas posibilidades de modificación de tal norma, véase Kohler, C., «Revision des Brüsseler und Luganer Übereinkommens», en Gottwald, P. (editor), *Revision des EuGVÜ — Neues Schiedsverfahrensrecht,* Gieseking-Verlag, Bielefeld, 2000, p. 12 y ss. Del documento del consejo «Revisión de los Convenios de Bruselas y de Lugano» de 19 de enero de 1999, nº 5202/99, se desprende que una de las posibles formulaciones del artículo 5, apartado 1, párrafo primero, del nuevo reglamento era la siguiente: «en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación *característica* del contrato» (el subrayado es mío). Otra posibilidad era mantener el *statu quo*. Beaumont, P. R., «The Brussels Convention Becomes a Regulation: Implications for Legal Basis, External Competence and Contract Jurisdiction», en Fawcett, J. (editor), *Reform and Development of Private International Law. Essays in Honour of Sir Peter North,* Oxford University Press, Nueva York, 2002, pp. 16 y 17, señala, por ejemplo, que el Reino Unido se manifestó a favor de que se mantuviera el *statu quo.*

109 — En tal sentido, Mankowski, P., en Magnus, U., y Mankowski, P. (editor), *Brussels I Regulation,* Sellier. European Law Publishers, Múnich, 2007, p. 153, apartado 131.

110 — Esa voluntad del legislador se desprende claramente también de la exposición de motivos de la Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [COM (1999) 348 final], p. 15.

111 — La versión italiana del artículo 5, apartado 1, letra. a), del Reglamento nº 44/2001 establece que, en materia contractual la competencia incumbe al juez del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que constituye el objeto del litigio («in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita»), mientras que en la versión alemana se prevé que, en el caso de que el litigio tenga por objeto un contrato o derechos derivados de un contrato, la competencia incumbe al juez del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación («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»).

mencionadas normas tal como han sido interpretadas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en las sentencias De Bloos y Tessili, antes citada. Sin embargo, dichas desventajas subsisten en todas las demás categorías de contratos, en los cuales la competencia se determina en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento. Además, la modificación de tales normas de determinación de la competencia entraña nuevas dificultades.

97. En primer lugar, la formulación del artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 ha suscitado el problema de distinguir los contratos para los que la competencia se determina conforme a lo dispuesto en la letra b) –es decir, los contratos de compraventa de mercaderías y de prestación de servicios– de aquellos para los que la competencia se determina con arreglo a la letra a) de esa misma disposición. El presente litigio pone claramente de manifiesto que esa delimitación no es sencilla, por lo que será necesario establecer en cada caso concreto en qué categoría está comprendido un contrato determinado. [112]

112 — Para numerosos contratos, no resulta evidente a primera vista si deben ser tratados según la norma de la letra a) o la de la letra b) del artículo 5, apartado 1; a título de ejemplo, cabe citar el contrato de arrendamiento o alquiler y el contrato de crédito. Además, incluso dentro de la letra b) de dicha norma no siempre estará clara la delimitación entre contratos de compraventa de mercaderías y contratos de prestación de servicios; 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, París, 2002, p. 147, menciona por ejemplo en tal contexto el contrato de franquicia. Bien es cierto que, por el carácter unitario del criterio de determinación de la competencia en el marco de la letra b) del artículo 5, apartado 1, de dicho Reglamento, la delimitación entre los contratos de compraventa de mercaderías y los de prestación de servicios no será fuente de problemas.

98. En segundo lugar, como consecuencia del mantenimiento de la interpretación de la letra a) del artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, tal como se deriva de la jurisprudencia De Bloos y Tessili, antes citadas, se producirá una incoherencia en la interpretación de la letra a) y de la letra b) de ese precepto, puesto que la competencia se determina, en los casos previstos en esta última letra, sobre la base del lugar de cumplimiento de la obligación característica, mientras que en cambio, en los supuestos previstos en la primera letra, se fija sobre la base del lugar de cumplimiento de la obligación controvertida.

99. A causa de los inconvenientes antes mencionados, que la modificación de las normas de competencia en materia contractual perpetúa o incluso genera, tal vez sería realmente deseable [113] una interpretación nueva y distinta de la letra a) de la citada norma, pero en tal caso se eludiría o se contravendría abiertamente la voluntad clara del legislador. Si así lo hiciera, el Tribunal de Justicia sustituiría al legislador en sus funciones, sobrepasando los límites de su competencia. Por ello, en mi opinión, en lo que respecta a la letra a) del artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 es necesario mantener la interpretación elaborada por el Tribunal de Justicia en las sentencias De Bloos y Tessili, antes citadas, acerca del artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas.

100. Como ha indicado el órgano jurisdiccional remitente, en el presente asunto la

113 — En tal sentido, Mankowski, P., en Magnus, U., y Mankowski, P. (editor), *Brussels I Regulation*, Sellier. European Law Publishers, Múnich, 2007, p. 158, apartado 138.

determinación de la competencia sobre la base de la interpretación derivada de la jurisprudencia De Bloos y Tessili, antes citadas, supondrá en la práctica que la competencia para conocer de la demanda de pago de los cánones de licencia por las grabaciones en vídeo del concierto de que se trata en virtud del contrato de licencia incumbirá al juez del lugar del domicilio del licenciatario, esto es, al juez alemán.

3. Pertinencia de la sentencia Besix en el caso de autos

101. Por último, queda por examinar la cuestión de si la interpretación del artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas realizada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Besix [114] se opone a que, en el presente asunto, se determine la competencia con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001. Una vez comprobado que el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001 ha de interpretarse del mismo modo que el artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas, es necesario tener en cuenta los pronunciamientos de la sentencia Besix también en el presente asunto. En la sentencia Besix, el Tribunal de Justicia declaró que la competencia no se establece con arreglo a esta última norma en el caso de que no pueda determinarse el lugar de cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda porque la obligación contractual controvertida consiste en un compromiso de no hacer que no contiene ninguna limitación geográfica y que se caracteriza, pues, por haber sido o deber ser cumplida en múltiples lugares. [115] En tal caso la competencia se determina conforme al artículo 2, párrafo primero, de dicho Convenio.

102. No obstante, a mi juicio, el presente asunto no es comparable al que fue objeto de la sentencia Besix, antes citada. En efecto, en el asunto Besix, antes citado, no era posible determinar el lugar de cumplimiento de la obligación *controvertida,* mientras que en el presente asunto, al tratarse de una obligación pecuniaria de pago de cánones de licencia por grabaciones en vídeo, es posible la fijación de ese lugar de cumplimiento. Dado que, según la jurisprudencia De Bloos, antes citada, para establecer la competencia es decisiva la obligación controvertida, presenta escasa importancia la cuestión de si es posible determinar el lugar de cumplimiento de la obligación de concesión de la licencia, la cual, aunque en el caso de autos es la obligación *característica* del contrato, no constituye objeto del litigio.

4. Conclusión

103. En virtud de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 5, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que la competencia para conocer de los litigios derivados de un contrato de licencia se determina, conforme a dicho artículo, sobre la base de los principios derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas.

114 — Sentencia citada en la nota 7 *supra*.
115 — Sentencia citada en la nota 7 *supra,* apartado 55.

VII. Conclusión

104. Habida cuenta de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberster Gerichtshof del siguiente modo:

1) Procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que el contrato por el que el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho (contrato de licencia) no constituye un contrato que tiene por objeto una prestación de servicios en el sentido de la citada disposición.

2) Procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 5, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que la competencia para conocer de los litigios derivados de un contrato de licencia se determina, conforme a dicho artículo, sobre la base de los principios derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas.