

Benedetta Ubertazzi

Licenze di diritti di proprietà intellettuale (IP) e regolamento comunitario sulla giurisdizione

Estratto dalla Rivista

Studi sull'integrazione europea – numero 3 · 2009 | anno IV



CACUCCI EDITORE
BARI

Benedetta Ubertazzi

Licenze di diritti di proprietà intellettuale (IP) e regolamento comunitario sulla giurisdizione*

SOMMARIO: 1. Il caso *Falco*. - 2. La riconducibilità delle licenze di diritti IP non alla categoria di contratti di prestazione di servizi ex art. 5, par. 1, lett. b), ma a quella generale dei contratti ex art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento 44/2001. - 3. Rilevi sulla decisione della Corte. - 4. Il criterio del foro dell'esecuzione dell'obbligazione.

1. Nel caso *Falco* una fondazione austriaca titolare di diritti d'autore e connessi del defunto cantante austriaco Falco ed un ex membro del suo gruppo musicale avevano agito avanti all'*Handelsgericht* di Vienna contro una persona fisica domiciliata in Germania. Gli attori allegavano in particolare che essi erano titolari di diritti d'autore¹ relativi ad alcune esecuzioni di Falco e del suo gruppo; avevano attribuito alla convenuta una licenza di utilizzare in Austria, Germania e Svizzera alcune registrazioni video di un concerto, ma non le avevano concesso alcun diritto sulle registrazioni audio del medesimo concerto; la convenuta non aveva "pagato i corrispettivi di licenza dovuti sui volumi di vendita (...) delle registrazioni video" del concerto ed aveva inoltre distribuito copia delle registrazioni audio in Austria, Germania e Svizzera. Gli attori qualificavano il mancato pagamento delle *royalties* relative alle registrazioni video come inadempimento contrattuale e la distribuzione di quelle audio come una violazione dei loro diritti d'autore; e chiedevano al giudice austriaco di condannare la convenuta al pagamento dei compensi contrattuali relativi alle registrazioni video ed inoltre al risarcimento dei danni derivanti dall'utilizzo *sine titulo*, quindi illecito delle registrazioni audio.

* Questo studio espone una parte dei risultati di una ricerca finanziata dall'EPO-European Patent Office e dal Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law di Monaco, che qui ringrazio entrambi per la generosa e cordiale ospitalità. I siti internet di seguito indicati sono stati visionati per l'ultima volta il 26 giugno 2009.

¹ Alcune espressioni della sentenza *Falco* lasciano immaginare che nella causa avanti al giudice *a quo* gli attori abbiano azionato anche taluni diritti connessi. L'ordinanza della Corte di cassazione austriaca di rinvio alla Corte di giustizia, le conclusioni dell'Avvocato generale, e la sentenza della Corte di giustizia non precisano tuttavia espressamente quali erano questi possibili diritti. Il seguito di questo studio parlerà perciò esclusivamente di diritti d'autore.

Il giudice austriaco di primo grado constatava che l'attività litigiosa era avvenuta anche in Austria; affermava la sua giurisdizione ex art. 5, par. 3 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (di seguito regolamento 44/2001 o regolamento Bruxelles I)² in relazione all'azione *ex delicto* relativa all'utilizzazione non autorizzata delle registrazioni audio; e si dichiarava competente anche a conoscere dell'azione contrattuale di pagamento dei compensi riguardanti le registrazioni video, "in virtù dello stretto collegamento" esistente tra le due azioni contrattuali ed *ex delicto*. Il giudice di appello confermava la propria giurisdizione sulla domanda relativa all'illecito extracontrattuale, mentre la declinava per quello contrattuale, in quanto l'obbligazione controversa in causa era quella pecuniaria di pagamento delle *royalties*-compensi; secondo i diritti materiali austriaci e tedesco essa andava perciò adempiuta al domicilio del debitore e dunque in Germania; e conseguentemente l'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento 44/2001 fondava la giurisdizione del giudice tedesco anziché di quello austriaco. Gli attori proponevano allora ricorso alla Corte di cassazione austriaca; sostenevano in particolare che il contratto di licenza di diritti d'autore e connessi era riconoscibile alla categoria degli accordi di "prestazione di servizi" ex art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento 44/2001; sottolineavano che in relazione a questi contratti l'art. 5, par. 1, lett. b) fonda la giurisdizione del "luogo (...)" in cui i servizi (...) avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto; e concludevano per l'esistenza della giurisdizione austriaca. A sua volta l'*Oberster Gerichtshof* rimetteva la causa alla Corte di giustizia delle Comunità europee, chiedendole l'interpretazione pregiudiziale dell'art. 5, par. 1 del regolamento 44/2001³ su alcuni quesiti, di cui il primo chiedeva in particolare "se un contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto (contratto di licenza) costituisca un contratto avente ad

² Il regolamento, pubblicato in *GUCE* L 12, 16 gennaio 2001, p. 1 ss., ha trasformato in atto comunitario (comunitarizzato) la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. Il 21 aprile 2009 la Commissione ha sottoposto al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una "relazione (...) sull'applicazione" del regolamento 44/2001, documento COM(2009)174 def. (in eur-lex.eu, reperibile *on line*) ed ha emanato anche un libro verde sulla sua revisione, documento COM(2009)175 def. (reperibile *on line* sul medesimo sito). Sul regolamento Bruxelles I v. per tutti A. BONOMI, *Il sistema della competenza giurisdizionale nel Regolamento "Bruxelles I"*, in A. BONOMI, (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009, 55 ss. V. anche gli studi citati nelle note successive.

³ Sull'art. 5, par. 1 del regolamento Bruxelles I pendono attualmente dinanzi alla Corte di giustizia alcune domande di pronunce pregiudiziali (cause C-204/08; C-381/08; C-19/09; C-147/09 reperibili *on line* sul sito curia.europa.eu). Cfr. A. DE FRANCESCO, *Il locus destinatae solutionis nella disciplina comunitaria della competenza giurisdizionale*, in *Contr. Imp/E.*, 2008, p. 661; P. MANKOWSKI, *Der Erfüllungsortsbegriff unter Art. 5 Nr. 1 lit b EuGVVO – ein immer größer werdendes Rätsel? Aus Anlass der Vorlage BGH 9.7.2008 – VIII ZR 184/07*, in *International Handelsrecht*, 2009, p. 45; M. MICHA, *Distance Selling – Distinction between the Sale of Goods and the Provision of Services for the Purpose of Article 5(1) (b) Brussels I Regulation and Determination of the Place of Delivery*, in *ELF.*, 2009, p. 1-6.

oggetto una 'prestazione di servizi' ai sensi dell'art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001". Nel giudizio che ne seguiva, causa C-533/07; l'Avvocato generale Trstenjak ha presentato le proprie conclusioni il 27 gennaio 2009 e la Corte di giustizia ha pronunciato la sua sentenza il 23 aprile 2009⁴.

Nel caso *Falco* la giurisdizione austriaca non era radicata dalla regola generale del domicilio del convenuto (che era ubicato in Germania). Per l'azione *ex delicto* la giurisdizione austriaca era sicuramente fondata dall'art. 5, par. 3 del regolamento Bruxelles I e dal suo criterio del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto". Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 1995, *Shevill's*, tuttavia, l'"espressione 'luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto' (...), in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, deve essere interpretata nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell'editore un'azione di danni sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integrità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito". Ed ai sensi della giurisprudenza *Shevill* la giurisdizione austriaca sull'uso non autorizzato delle registrazioni audio ex art. 5, par. 3^o si estendeva quindi all'acertamento dell'illecito eventualmente commesso in Austria, riguardava anche la condanna al risarcimento dei danni sofferti in Austria, ma non si estendeva a quelli verificatisi in Germania e Svizzera⁵.

Più problematico era invece argomentare la giurisdizione austriaca in relazione all'azione contrattuale di pagamento dei compensi per la licenza. Il giudice di primo grado aveva rilevato che le due azioni extracontrattuali e contrattuali

⁴ Sentenza e conclusioni sono reperibili soltanto *on line* sul sito curia.eu. Sulla sentenza *Falco* v. il commento di P. DE MIGUEL, di prossima pubblicazione in *REDI*, 2009.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 1995, causa C-68/93, *Shevill*, *Raccolta*, p. I-415.

⁶ Si discute sull'*an* e sul *quomodo* dell'applicazione della giurisprudenza *Shevill* alla proprietà intellettuale. Sul punto v. per tutti: J. FAWCETT, P. TORREMANS, *Intellectual Property in Private International Law*, Oxford, 1998, p. 161 ss.; P. DE MIGUEL ASENSIO, *Cross-Border Adjudication of Intellectual Property Rights and Competition between Jurisdictions*, in *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 2007, p. 123; C. HEINZE, *Jurisdiction under the CLIP Principles*, Tokyo, May 9, 2009, in www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp, reperibile *on line*, par. IV.3.a); M. SCHAUWECKER, *Extraterritoriale Patentverletzungsjurisdiktion*, München, 2009, p. 123 ed ivi i necessari riferimenti. Mi permetto di rinviare anche a B. UBERTAZZI, *Nota ad App. Milano*, 16 luglio 1999, in *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 2000, p. 777.

⁷ Sulla legge regolatrice del risarcimento dei danni per violazione di diritti IP v. l'art. 8 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), *GUUE* L 199, 31 luglio 2007, p. 40. Sull'art. 8 e sui suoi lavori preparatori v. per tutti: N. BOSCHERO, *Infringement of Intellectual Property Rights. Comment on Article 8 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private International Law*, 2007, p. 87 ss. ed ivi i riferimenti necessari.

esercitate in causa avevano in comune le parti, le canzoni interpretate, la loro esecuzione, i territori di sfruttamento dei relativi diritti IP; ed aveva ritenuto che la giurisdizione austriaca si estendesse dall'azione *ex delictu* ai sensi dell'art. 5, par. 3 anche a quella contrattuale, in quanto la seconda era "strettamente connessa" alla prima. In realtà il tema della connessione è regolato dagli articoli 6 e 27 del regolamento 44/2001⁸. L'art. 27 riguarda tuttavia soltanto il coordinamento tra cause pendenti di fronte a giudici di Stati membri distinti: e non si applicava dunque al caso *Falco*, che vedeva adita una sola autorità giudicante, e precisamente quella austriaca. A sua volta l'art. 6 del regolamento 44/2001 non era applicabile in causa, in quanto non attribuisce al cumulo oggettivo di domande rilievo sufficiente ad estendere la giurisdizione esistente per una di esse anche alle altre domande cumulate. E si comprende perciò che la Corte di appello austriaca non abbia condiviso l'opinione del giudice di primo grado e non si sia ritenuta dotata di giurisdizione per connessione.

Gli attori del giudizio nazionale *a quo* avevano allora affermato che il contratto azionato in causa doveva venir qualificato come un accordo relativo alla "prestazione di servizi" *ex art. 5, par. 1, lett. b)* del regolamento 44/2001; i servizi prestati dalla fondazione e dal suo litisconsorte erano eseguiti in Austria; ed il giudice austriaco aveva dunque giurisdizione⁹. Se la qualificazione del contratto di licenza proposta dagli attori non poteva invece essere accolta, allora secondo l'art. 5, par. 1, lett. c) del regolamento 44/2001 "la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)" dell'art. 5, par. 1, e di conseguenza la giurisdizione era determinata dal criterio "del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita" previsto dall'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento 44/2001. E l'*Oberster Gerichtshof* ha ritenuto opportuno chiedere alla Corte un'interpretazione pregiudiziale su due questioni principali, di cui la prima riguardava la nozione di contratto di prestazione di servizi *ex art. 5, par. 1, lett. b)* del regolamento 44/2001; e l'altra, consequenziale, concerneva il criterio del luogo di adempimento dell'obbligazione contrattuale *ex art. 5, par. 1, lett. a)*.

2. La Corte ha esaminato anzitutto la prima questione, che riguardava la ricostruzione della nozione di contratto di prestazione di servizi *ex art. 5, par. 1, lett. b)* del regolamento 44/2001 e ad un tempo la verifica dell'estensione di questa categoria anche agli accordi di licenza di diritti IP.

Cominciamo dalla nozione di contratto di prestazione di servizi. A questo proposito è noto che esistono due metodi principali di ricostruzione delle categorie comunitarie di diritto internazionale privato e processuale. Un primo metodo di qualificazione è quello c.d. "conflittuale", e prevede che le categorie delle norme di conflitto e di giurisdizione comunitarie devono venire ricostruite alla luce del diritto materiale di un solo Stato, e precisamente di quello che regola la fattispecie

⁸ F. MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, Napoli, 2008, *passim*.

⁹ V. il punto 22 delle conclusioni dell'Avvocato generale Trstenjak.

secondo il diritto internazionale privato del foro¹⁰. Un secondo metodo di qualificazione delle norme di conflitto e di giurisdizione comunitarie è quello "autonomo" o "comparatistico", per cui le categorie di diritto internazionale privato degli atti comunitari devono essere ricostruite non in base alla legge di uno Stato bensì "riferendosi da una parte agli obiettivi ed al sistema del trattato"¹¹ o del singolo atto in questione¹². "e, d'altra parte, ai principi generali che discendono dall'insieme dei sistemi giuridici degli Stati membri"¹³.

In questo quadro la tesi assolutamente prevalente ritiene che la categoria di contratti di prestazione di servizi deve essere ricostruita in modo autonomo¹⁴. E la sentenza *Falco* ha perciò giustamente accolto questa tesi, ritenendo che la nozione di accordi di prestazione di servizi *ex art. 5, par. 1, lett. b)* non debba essere qualificata dalla *lex contractus* ma debba essere interpretata in modo autonomo e quindi "alla luce della genesi, degli obiettivi e dell'impianto sistematico del (...) regolamento" 44/2001¹⁵.

In questo quadro occorre chiedersi se gli accordi di licenza del genere di quello *sub iudice* nel caso *Falco* rientrano nella categoria autonoma di contratti di prestazione di servizi *ex art. 5, par. 1, lett. b)* del regolamento 44/2001. Le convenzioni internazionali non aiutano a ricostruire la categoria dei contratti di licenza di diritti IP¹⁶: esse prevedono infatti la facoltà di "trasferire" contrattualmente questi diritti, a volte obbligano anche gli Stati membri ad introdurre regole di forma e di registrazione dei relativi contratti, ma per il resto ne lasciano la disciplina ulteriore ai singoli Stati¹⁷. Così pure il diritto comunitario non qua-

¹⁰ Sull'applicazione di questo metodo v. l'ultimo par. di questo studio.

¹¹ Così la sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1976, causa 297/76, *LTU c. Eurocontrol*, *Raccolta*, p. 1541, massima 1.

¹² Cfr. il punto 42 delle conclusioni dell'Avvocato generale Kokott del 18 luglio 2007, nella causa C-175/06, *Tedesco, Raccolta*, I-1929. Su tale caso v. C. HEINZE, *Beweissicherung im europäischen Zivilprozessrecht*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2008, p. 480; L. FUMAGALLI, *Il caso "Tedesco": un rinvio pregiudiziale relativamente al Regolamento n. 1206/2001*, in S. BARIATTI, G. VENTURINI (a cura di), *Liber Fausto Pocar*, II, Milano, 2009, p. 391 ss. Mi permetto di rinviare anche a B. UBERTAZZI, *Il regolamento comunitario sulle prove e la descrizione della contraffazione*, in *RDIPP*, 2008, p. 689.

¹³ Così la sentenza *LTU c. Eurocontrol*, cit., massima 1.

¹⁴ Vedi A. LAYTON, H. MERGER (eds.), *European Civil Practice*, London, 2004, II ed., p. 451; P. FRANZINA, *La giurisdizione in materia contrattuale*, Padova, 2006, p. 303; P. MANKOWSKI, *Article 5*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (eds.), *Brussels I Regulation*, München, 2007, p. 130; P. BERLIOZ, *La notion de fourniture de services au sens de l'article 5-1b) du règlement Bruxelles I*, in *JDI*, 2008, p. 678 ed ivi i riferimenti giurisprudenziali.

¹⁵ Così il punto 20 della sentenza *Falco*.

¹⁶ V. il punto 49 delle conclusioni dell'Avvocato generale Trstenjak.

¹⁷ V., ad esempio, l'Accordo dell'Aja sulla registrazione internazionale dei disegni e modelli, che all'art. 12 regola la trascrizione degli atti; la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, secondo cui la "cessione della domanda di brevetto europeo deve essere fatta con atto scritto e richiede la firma delle parti contraenti" (così l'art. 72); ed il regolamento di esecuzione della Convenzione di Monaco ora detta, che agli articoli 20, 21 e 22 riguarda la trascrizione degli atti. Su necessari riferimenti relativi a questi atti mi permetto di rinviare a B. UBERTAZZI, *La legge applicabile ai contratti di trasferimento di tecnologia*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, I, p. 118; ed in *Actas de*

lifica espressamente i contratti relativi a diritti IP del genere di quello *sub iudice* nel caso *Falco*¹⁸; perché disciplina anch'esso la facoltà di "trasferire" contrattualmente i diritti IP, a volte obbliga anche gli Stati membri ad introdurre norme di forma e di registrazione degli accordi, ma per il resto ne lascia la regolamentazione ulteriore ai singoli Stati¹⁹. Così ancora i diritti materiali della maggior parte dei Paesi UE (tra cui l'Italia) non aiutano a ricostruire la nozione autonoma di contratti di licenza del genere di quello azionato nel caso *Falco*²⁰: perché questi diritti non prevedono una regolamentazione generale ad essi espressamente relativa e lasciano perciò all'autonomia privata la possibilità di forgiare una serie indefinita di contratti atipici del genere di quello *sub iudice*. Nei diritti materiali²¹ dei diversi Stati i contratti atipici di licenza di diritti IP possono avere causa semplice: come avviene ad esempio nell'accordo azionato in giudizio nel caso *Falco*. I contratti di licenza possono alle volte avere invece causa mista: come avviene ad esempio nel caso di conferimento di (licenze di) diritti IP in società²², ove l'accordo ha la causa propria della licenza dei diritti e ad un tempo quella tipica del conferimento di beni per "dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività di impresa"²³. I contratti ora in esame possono poi essere complessi: come avviene con le licenze incrociate di diritti IP, che nell'ambito di un'operazione complessa vedono entrambi i contraenti

derecho industrial, 2006-2007, p. 447. In particolare sulla Convenzione sul brevetto comunitario v. anche la nota 43 delle conclusioni dell'Avvocato generale Trstenjak.

¹⁸ V. il punto 49 delle conclusioni dell'Avvocato generale Trstenjak.
¹⁹ V. ad esempio il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. *GUUE* L 227, 1° settembre 1994, p. 1 ss., che all'art. 23 regola forma e trascrizione; il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, *GUUE* L 3, 5 gennaio 2002, p. 1 ss., che agli articoli 27, 32 e 33 disciplina ancora una volta forma e trascrizione; l'art. 4, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva sui *microchips* – direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori. *GUUE* L 24, 27 gennaio 1987, p. 36 ss. –, che obbligano gli Stati membri ad introdurre alcune regole di forma e di registrazione dei trasferimenti dei relativi diritti; e l'art. 4, par. 3 della medesima direttiva, che facoltizza inoltre gli Stati membri ad "esigere che i trasferimenti dei diritti sulle topografie tutelate siano registrati". Per i necessari riferimenti relativi a questi atti v. B. UBERTAZZI, *La legge*, cit., p. 121. Per altri esempi di atti comunitari rilevanti sul punto v. la nota 41 delle conclusioni dell'Avvocato generale Trstenjak.

²⁰ V. il punto 48 delle conclusioni dell'Avvocato generale Trstenjak.
²¹ V. anche per tutti: P. DE MIGUEL ASENSIO, *Applicable Law in the Absence of Choice of Contract Relating to Intellectual or Industrial Property Rights*, in *Yearbook of Private International Law*, 2008, p. 212; P. TORREMANNS, *Licenses and Assignments of Intellectual Property Rights under the Rome I Regulation*, in *Journal of Private International Law*, 2008, p. 405; N. BOSCHERO, *I contratti relativi alla proprietà intellettuale alla luce della nuova disciplina comunitaria di conflitto. Analisi critica e comparatistica*, in N. BOSCHERO (a cura di), *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, Torino, 2009, p. 520.

²² Sulla conferibilità in società di diritti di IP cfr. per tutti: G. PORTALE, *I conferimenti in natura "atipici" nella SpA: profili critici*, Milano, 1974, p. 2; M. CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, Padova, 2004, p. 224.

²³ Così M. CAMPOBASSO, *op. cit.*, p. 179. V. anche P. DE MIGUEL ASENSIO, *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, Madrid, 2000, II ed., p. 91.

"trasferirsi" i diritti IP di cui sono titolari, o come avviene anche con gli accordi di *franchising*, che hanno sempre "tante singole cause quante sono di volta in volta le operazioni che le parti realizzano (compravendita, somministrazione, cessione dei diritti, licenza di marchio e di brevetto, assistenza tecnica)"²⁴.

In questa situazione una prima tesi è stata proposta tra l'altro dalla Commissione, che qualifica gli accordi di licenza di genere azionato nel caso *Falco* come contratti di prestazione di servizi *ex art. 5, par. 1, lett. b)*, ed invoca a questo fine due diversi argomenti²⁵.

Il primo rileva che il diritto comunitario primario relativo alla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali qualifica come servizio le attività che non rientrano nelle categorie di (prestazioni relative a) merci, persone e capitali, e così facendo introduce una nozione residuale di servizi, che "è oggetto di una definizione in senso ampio"²⁶ idonea a ricomprendervi tutte le attività escluse dalle altre tre categorie di libertà. Così pure il diritto comunitario secondario relativo all'IVA²⁷ assoggetta a tributo comunitario le "cessioni di beni" da un lato e le attività relative a servizi dall'altro, ed introduce così anch'esso una nozione residuale di servizi, che è oggetto di una definizione in senso ampio idonea a comprendere tutte le attività economiche che non rientrano nella categoria della "cessione di beni". L'art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento 44/2001 non indica di voler adottare una nozione più stretta di servizi; il criterio dell'interpretazione letterale suggerisce allora di leggere in modo estensivo anche l'art. 5, par. 1, lett. b), e di includervi perciò anche i contratti di licenza.

Il secondo argomento ricorda che l'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles prevede un sistema complesso di determinazione della competenza in materia contrattuale, che si avvicina al limite del circolo vizioso, in quanto il giudice "anzitutto deve accertare quale obbligazione contrattuale costituisca l'oggetto della controversia tra le parti; successivamente deve determinare, sulla base delle norme di diritto internazionale privato del suo ordinamento, la legge sostanziale applicabile al rapporto giuridico tra le parti (*lex causae*); infine, sulla base di tale legge sostanziale, deve stabilire dove si trovi il luogo di adempi-

²⁴ Cfr. F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2004, p. 1353. V. anche P. DE MIGUEL ASENSIO, *op. cit.*, p. 84 ss.

²⁵ V. il punto 22 delle conclusioni dell'Avvocato generale Trstenjak.

²⁶ Così il punto 23 delle conclusioni dell'Avvocato generale Trstenjak. Una nozione ampia di contratti di prestazione di servizi è utilizzata in realtà anche dalla direttiva 2006/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sui servizi nel mercato interno, *GUUE* L 376, 27 dicembre 2006, p. 36 e dal 19° "considerando" del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), *GUUE* L 177, 4 luglio 2008, p. 6. Sul punto v. N. BOSCHERO, *I contratti*, cit., p. 518 ed ivi ulteriori riferimenti. Su questo regolamento in generale v. per tutti: P. LAGARDE, A. TENENBAUM, *De la Convention de Rome au règlement Rome I*, in *Rev. cr. DIP*, 2008, p. 727 e N. BOSCHERO (a cura di), *op. cit.*, *passim* ed ivi i riferimenti. Mi permetto di rinviare anche a B. UBERTAZZI, *Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, Milano, 2008, *passim*, ed ivi i necessari ulteriori riferimenti.

²⁷ V. i riferimenti alla nota 13 delle conclusioni dell'Avvocato generale Trstenjak.

mento dell'obbligazione contrattuale controversa²⁸; e con ciò la determinazione del foro è partita dalla giurisdizione per passare poi alla legge applicabile e ritornare infine alla giurisdizione. Questo meccanismo della Convenzione di Bruxelles era stato criticato nel corso dei lavori preparatori del regolamento 44/2001: tra l'altro perché rende "imprevedibile" la giurisdizione (difatti "è possibile che la *lex causae* nei diversi Stati membri individui un differente luogo di adempimento per uno stesso tipo di obbligazioni" e "renda competenti giudici diversi nell'ipotesi in cui sulla base di un unico rapporto contrattuale vengano instaurate più cause"²⁹); la individua in un giudice che non "presenta il più stretto collegamento con la controversia" (difatti la verifica sulla base del luogo di adempimento della prestazione non caratteristica del contratto ma dedotta in giudizio³⁰); e "complica" il processo (difatti "l'individuazione del giudice competente risulta in pratica esageratamente difficile"³¹). Il regolamento 44/2001 ha allora tenuto fermo il meccanismo della Convenzione di Bruxelles soltanto con la regola dell'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento 44/2001; essa è apparentemente una clausola generale; il suo ambito di applicazione è stato tuttavia limitato di molto dall'art. 5, par. 1, lett. b) ed ha dunque una portata sostanzialmente residuale; e con l'art. 5, par. 1, lett. b) il legislatore comunitario ha voluto adottare una nozione autonoma e circoscrivere l'area di applicazione del "quasi circolo vizioso" introdotto dal precedente art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles³². In questo quadro l'interpretazione storico-teleologica suggerisce perciò di leggere la regola ora detta dell'art. 5, par. 1, lett. b) in modo estensivo.

I due argomenti ora detti non sono stati condivisi dalla sentenza *Falco*. Il primo non è stato condiviso per due ragioni. Anzitutto la categoria di servizi prevista dalle regole comunitarie ora dette sulla circolazione dei servizi deve essere interpretata in modo estensivo per "far sì che il maggior numero di attività economiche non ricadenti nell'ambito della libera circolazione dei beni, dei

²⁸ Così il punto 80.

²⁹ Così il punto 82.

³⁰ Così la nota 87 delle conclusioni dell'Avvocato generale Trstenjak.

³¹ Così il punto 82.

³² Anche se il circolo vizioso rimane quantomeno in parte anche riguardo all'art. 5, par. 1, lett. b), perché secondo l'opinione prevalente i luoghi di consegna dei beni o di prestazione dei servizi devono venire identificati-qualificati (anzitutto dal contratto ed in mancanza) secondo la *lex contractus* e le norme di diritto materiale uniforme volta a volta applicabili. Vedi A. LAYTON, H. MERGER (eds.), *op. cit.*, p. 449, che si riferiscono ad un "apparent circularity". V. più specificamente B. HESS, T. PFEIFFER, P. SCHLOSSER, *The Brussels I Regulation 44/2001*, München, 2008, p. 54 ed ivi i riferimenti. Sul punto v. anche P. FRANZINA, *op. cit.*, p. 391; F. POCAR, *The New Lugano Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters*, in *Yearbook of Private International Law*, 2008, p. 6; P. SCHLOSSER, *EU-Zivilprozessrecht*, München, 2009, III ed., p. 56 secondo cui "die Ansicht der Kommission in der Vorbereitung der EuGVVO, auf einen allseits erkennbaren rein 'faktischen' Lieferort abstellen zu können ist illusorisch". V. infine F. POCAR, *Explanatory Report on the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters Signed in Lugano on 30 October 2007*, p. 32, in www.ejpd.admin.ch, reperibile *on line*. Per una ricostruzione delle varie tesi esistenti in materia v. A. DE FRANCESCO, *op. cit.*, p. 652.

capitali, o delle persone non sia escluso dall'applicazione del Trattato CE"³³. La categoria di servizi prevista dalle direttive comunitarie sopra ricordate sull'IVA dev'essere poi interpretata in senso ampio perché queste direttive "considerano quali operazioni imponibili all'interno del territorio della Comunità soltanto due categorie di attività economiche, ossia la cessione di beni e la prestazione di servizi" ed adottano perciò "una definizione negativa" di servizi "che è, per sua stessa natura, necessariamente ampia, dal momento che la nozione di 'prestazione di servizi' viene ivi definita come ogni operazione che non costituisca cessione di beni"³⁴. L'art. 5, par. 1 del regolamento 44/2001 si applica invece comunque a qualsiasi contratto, e non soltanto a quelli di vendita di beni e di prestazione di servizi; la sua categoria di servizi *ex art. 5, par. 1, lett. b)* non è dunque residuale; al contrario la nozione residuale *ex art. 5* è quella prevista dalla sua lett. a); e di conseguenza non vi è alcuna esigenza di interpretare la nozione di servizi *ex art. 5, par. 1, lett. b)* in modo estensivo e "secondo il metro delle soluzioni"³⁵ del diritto comunitario relativo alla libera circolazione dei servizi. In secondo luogo, la sentenza *Falco* ha ricordato che "il sistema e l'economia delle norme sulla competenza enunciate dal regolamento 44/2001 pongono la necessità (...) di interpretare restrittivamente le norme sulle competenze speciali"³⁶, tra queste ultime rientra anche l'art. 5, par. 1, lett. b) qui in esame; e di conseguenza la sua categoria (anche) di servizi non deve essere qualificata in modo estensivo ma deve venire ricostruita in senso riduttivo.

La Corte di giustizia, nella sentenza *Falco*, non ha inoltre condiviso nemmeno il secondo argomento: perché con il criterio di giurisdizione previsto dall'art. 5, par. 1, lett. b) per i contratti di compravendita e di servizi il legislatore comunitario ha perseguito un obiettivo diverso da quello proprio del criterio del luogo di adempimento dell'obbligazione adottato dall'art. 5, par. 1, lett. a) per tutti gli altri contratti; il primo criterio persegue un obiettivo di "certezza"³⁷, mentre il secondo vuole soddisfare un'esigenza di prossimità³⁸; il legislatore comunitario non ha voluto considerare il primo criterio come prevalente rispetto al secondo; e la Corte segnala giustamente che "estendere l'ambito di applicazione dell'art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattato, del regolamento n. 44/2001 avrebbe l'effetto di eludere l'intenzione del legislatore comunitario a questo riguardo e pregiudicherebbe l'effetto utile dell'art. 5, punto 1, lett. (...) a)"³⁹.

La sentenza *Falco* afferma allora che quando "il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttarlo in cambio del paga-

³³ Così il punto 35 della sentenza *Falco*.

³⁴ Così il punto 39.

³⁵ Così il punto 34.

³⁶ Così il punto 37.

³⁷ Così il punto 22.

³⁸ V. il punto 24.

³⁹ Così il punto 43.

mento di un corrispettivo⁴⁰ il contratto di licenza non rientra nella categoria degli accordi di prestazione di servizi ex art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento 44/2001.

Questa conclusione è argomentata dalla Corte sulla base soltanto del criterio dell'interpretazione testuale: affermando che "la nozione di servizi implica, quanto meno, che la parte che li fornisce effettui una determinata attività"⁴¹; mentre il titolare di un diritto IP che ne concede l'utilizzo assume nei confronti della controparte "unicamente l'obbligo di non contestarne" l'esercizio, ma non deve tenere alcun comportamento attivo⁴². E la prima delle due affermazioni ora dette della Corte, relativa al riferimento usuale della parola servizio ad un'attività positiva e non invece ad un comportamento negativo, di astensione, sembra *self evident*, ed è confermata dalla giurisprudenza prevalente degli Stati UE, che interpretano la categoria di servizi come comprensiva soltanto di prestazioni corrispondenti ad un'obbligazione (non negativa di astensione ma) positiva di fare⁴³.

Le conclusioni della Corte sono suggerite anche da un argomento adombrato dall'Avvocato generale Trstenjak e qui sviluppato. L'argomento, precisamente, è tratto dal criterio dell'interpretazione sistematica *stricto sensu*, e cioè dalla lettura del regolamento Bruxelles I nel contesto dell'intero sistema di diritto internazionale privato comunitario, ed in particolare tenendo conto del regolamento Roma I⁴⁴. L'art. 4 della proposta della Commissione che ha condotto a questo regolamento individuava⁴⁵ la legge applicabile (tra l'altro) agli accordi relativi alla prestazione di servizi e rispettivamente alla "proprietà intellettuale o industriale"; sottoponeva i primi alla legge dello Stato in cui il prestatore di servizi ha la propria residenza abituale ed i secondi a quella del Paese "nel quale colui che trasferisce o concede i diritti ha la residenza abituale"; così facendo "tipizzava" allora "la prestazione caratteristica, cioè ne individuava la prestazione da ritenere (obbligatoriamente) come tale"⁴⁶, ed identificava in particolare la prestazione caratteristica degli accordi di prestazione di servizi in quella del prestatore del servizio e la prestazione caratteristica dei contratti relativi a diritti IP in quella del licenziante. Questa proposta veniva tuttavia duramente criticata da chi ravvisava la prestazione caratteristica degli accordi concernenti diritti IP in quella del licenziatario anziché

del licenziante⁴⁷; "in seno al Consiglio" non si creava allora "un consenso in ordine alla questione di quale fosse la parte contrattuale tenuta a fornire la prestazione caratteristica di tale tipo di contratti"⁴⁸; la formulazione definitiva dell'art. 4 del regolamento Roma I manteneva perciò la categoria dei contratti di prestazione di servizi ma eliminava invece quella degli accordi riguardanti diritti IP⁴⁹; secondo le conclusioni dell'Avvocato generale Trstenjak nel caso *Falco* i lavori preparatori del regolamento Roma I rendevano tuttavia "evidente" che "non era necessario ricondurre i contratti in parola nella categoria dei contratti di prestazione di servizi"⁵⁰. Secondo l'interpretazione storica del regolamento Roma I i contratti relativi a diritti IP rientrano allora nella sua categoria generale di accordi anziché in quella particolare di contratti di prestazione di servizi⁵¹. Il regolamento Roma I costituisce un atto di diritto internazionale privato comunitario al pari del regolamento 44/2001. Secondo l'interpretazione sistematica il primo può allora contribuire ad interpretare le disposizioni del secondo. E ciò è d'altro canto ricordato espressamente dal 7° e dal 17° "considerando" del regolamento Roma I, secondo cui "il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento" Bruxelles I, ed "è opportuno dare alla nozione di 'prestazione di servizi' (...) la stessa interpretazione utilizzata nell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001".

A me pare che l'argomento addotto dalla sentenza *Falco* e quello invocato dall'Avvocato generale Trstenjak siano ragionevolmente condivisibili⁵². Ed essi possono essere affiancati dai seguenti argomenti ulteriori.

La conclusione della sentenza *Falco* è anzitutto suffragata da un'interpretazione sistematica *lato sensu* del regolamento 44/2001, e cioè della sua lettura nel

⁴⁷ Cfr. U. VILLANI, *op. cit.*, p. 70. V. anche CLIP, *Intellectual Property and the Reform of Private International Law – Sparks from a Difficult Relationship*, in *Praxis des Internationalen Privatrechts und Verfahrensrechts*, 2007, p. 290; P. DE MIGUEL ASENSIO, *Applicable, cit.*, p. 212; P. TORREMANNS, *Licenses, cit.*, p. 403; N. BOSCHERO, *Spunti critici sulla nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti relativi alla proprietà intellettuale in mancanza di scelta ad opera delle parti*, in S. BARIATTI, G. VENTURINI (a cura di), *op. cit.*, p. 151. Per le specificità relative ai contratti sul diritto d'autore v. A. METZGER, *Transfer of Rights, License Agreements, and Conflict of Laws: Remarks on the Rome Convention of 1980 and the Current ALI Draft*, in J. BASSIDON, J. DREXL, A. KUR, A. METZGER (eds.), *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Tübingen, 2005, p. 77; H. SCHACK, *Internationally Mandatory Rules in Copyright Licensing Agreements*, *ivi*, p. 114.

⁴⁸ Così il punto 68 delle conclusioni dell'Avvocato generale.

⁴⁹ Il regolamento individua tuttavia ancora espressamente la legge applicabile ai contratti di franchising e di distribuzione. Vedi M. E. ANCEL, *The Rome I Regulation and Distribution Contracts*, in *Yearbook of Private International Law*, 2008, p. 221; L. GARCIA GUTIÉRREZ, *Franchise Contracts and the Rome I Regulation on the Law Applicable to International Contracts*, *ivi*, p. 233.

⁵⁰ Così il punto 68 delle conclusioni dell'Avvocato generale. In realtà sulla non "evidenza" di questa soluzione v. per tutti N. BOSCHERO, *I contratti, cit.*, p. 519 ed *ivi* i riferimenti.

⁵¹ V. sul punto N. BOSCHERO, *op. ult. cit.*, p. 519.

⁵² Sull'argomento della Corte v. tuttavia il par. 3, *infra*. Su quello dell'Avvocato generale v. tuttavia la nota 50, *supra*.

⁴⁰ Così il punto 15.

⁴¹ Così il punto 29. V. anche il punto 56 delle conclusioni dell'Avvocato generale.

⁴² Così il punto 31 della sentenza.

⁴³ V. di prossima pubblicazione in *unalex workshop* (www.unalex.eu) la decisione dell'OGH (AT) 7 febbraio 2006, 4 Nc 5/06g, Case AT-266, secondo cui "der Begriff der Dienstleistung" ex art. 5, par. 1, lett. b) regolamento Bruxelles I "umfasst alle Verträge, die eine tätigkeitsbezogene Leistung zum Gegenstand haben oder bei denen ein tatsächlicher Erfolg geschuldet wird". V. nel medesimo senso, *ibidem*, OGH (AT) dell'8 maggio 2008, 60863/08w, Case AT-348; OGH (AT) del 17 febbraio 2005, 6 Ob 148/04i, Case AT-109. In senso contrario v. tuttavia P. BERLIOZ, *op. cit.*, p. 687.

⁴⁴ V. per tutti: P. SCHLOSSER, *op. cit.*, p. 57.

⁴⁵ In mancanza di scelta di legge.

⁴⁶ Cfr. U. VILLANI, *La legge applicabile in mancanza di scelta tra vecchia e nuova disciplina*, in AA. VV., *Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione di Roma al regolamento «Roma I»*, Atti del convegno (Bari, 23-24 marzo 2007), Milano, 2008, p. 70.

contesto del sistema complessivo costituito dal diritto comunitario e ad un tempo da quello internazionale. Nel sistema dell'Organizzazione mondiale del commercio vige infatti un Accordo generale sugli scambi di servizi (c.d. GATS) che vuole applicarsi a "qualunque servizio fornito in qualsivoglia settore" (art. 1, par. 3, lett. b); gli Stati hanno tuttavia regolato i diritti IP ed alcuni aspetti dei contratti di licenza ad essi relativi non nel GATS, ma in un altro trattato sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (e precisamente nel c.d. TRIPS⁵³). La Comunità ha sottoscritto e concluso anch'essa il GATS ed il TRIPS e ha dato ad essi esecuzione⁵⁴. Secondo l'art. 300, par. 7 TCE "gli accordi conclusi" dalla Comunità "sono vincolanti per le istituzioni comunitarie e per gli Stati membri"; per corollario essi prevalgono sul diritto comunitario derivato⁵⁵; questo deve essere interpretato in senso conforme ad essi⁵⁶; ed in un eventuale dubbio la nozione comunitaria di contratti di prestazione di servizi del regolamento 44/2001 deve venire ricostruita in senso conforme al GATS ed al TRIPS⁵⁷, e precisamente (e per quanto qui interessa) come non estesa ai contratti di licenza di diritti IP. E le medesime conclusioni possono d'altro canto essere raggiunte prendendo a riferimento gli accordi bilaterali e multilaterali conclusi dalla Comunità europea con altri Stati o gruppi di Stati per elevare (tra l'altro) il livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mondo⁵⁸ (c.d. TRIPS *plus*⁵⁹).

⁵³ V. ad esempio l'art. 21 dell'Accordo TRIPS su "licenza e cessione" di marchi; o ancora la sezione VIII della parte seconda dell'Accordo TRIPS su "controllo delle pratiche anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrattuali".

⁵⁴ V. la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi adottati nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), *GUUE* L 336, 23 dicembre 1994, p. 1. In particolare, la Comunità ha dato esecuzione al TRIPS anche con la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, *GUUE* L 157, 30 aprile 2004, p. 16.

⁵⁵ E qui fra i tanti v. T. BALLARINO, *Manuale breve di diritto dell'Unione europea*, Padova, 2007, p. 92. V. anche T. M. MOSCHETTA, *Sull'efficacia degli accordi internazionali nell'ordinamento giuridico comunitario*, in questa *Rivista*, 2007, p. 87. V. recentemente con particolare riguardo al diritto d'autore la sentenza della Corte di giustizia del 17 aprile 2008, causa C-456/06, *Peek & Cloppenburg KG*, punto 30 ss. V. anche le conclusioni dell'Avvocato generale Mazák del 25 giugno 2009, causa C-301/08, *Irène Bogiatzi, coniugata Ventouras c. Deutscher Luftpool Lufthair SA, Comunità europea, Stato del Granducato di Lussemburgo, Le Foyer Assurances SA*, punto 53 ss., reperibili on line all'indirizzo curia.eu.

⁵⁶ V. il punto 35 della sentenza della Corte di giustizia del 7 dicembre 2006, causa C-306/05, *SGAE contro Rafael Hoteles SA*, *Raccolta*, p. I-11519.

⁵⁷ V. per tutti: A. DI BLASE, *L'attuazione delle norme internazionali sulla proprietà intellettuale nell'ordinamento comunitario*, in questa *Rivista*, 2008, p. 269 ss. ed ivi i necessari riferimenti bibliografici e giurisprudenziali (anche e soprattutto comunitari).

⁵⁸ V. ad esempio e per tutti l'EC-CARIFORUM States EPA Agreement, firmato il 15 ottobre 2008 ed entrato in vigore il 1° novembre 2008, in cui le licenze di diritti IP sono (parzialmente) regolate non nel titolo II (anche) sui "services" ma nel *chapter 2* su "innovation and intellectual property", del titolo IV su "trade-related issues". V. questo Accordo e la decisione del Consiglio che lo ratifica in *rtais.wto.org*, reperibile on line.

⁵⁹ V. i TRIPS *plus* ed in generale i "regional trade agreements" sul recente database del WTO in *rtais.wto.org*, reperibile on line. Su questo database v. C. WEERTH, *WTO: New Database on Re-*

La conclusione della sentenza *Falco* è inoltre confermata da un'interpretazione teleologica. L'art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento Bruxelles I fonda infatti la giurisdizione del giudice del luogo "in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati"; così facendo la norma in esame "without using the word, (c) adopts the principle of the characteristic obligation"⁶⁰; l'art. 5, par. 1, lett. b) esclude dunque che questa prestazione sia costituita dai pagamenti previsti dal contratto, che sono fisiologici nella maggior parte di accordi di ogni genere⁶¹; e conclude che essa è integrata dalla prestazione del servizio. La sussunzione dei contratti di licenza del genere di quelli azionati nel caso *Falco* nella categoria degli accordi di prestazione di servizi esclude dunque che la prestazione caratteristica sia quella del licenziatario relativa al pagamento del corrispettivo; e per converso la identifica nella prestazione del licenziante, e precisamente in quella relativa ai diritti licenziati. La Corte di giustizia ha tuttavia affermato nel caso *Besix* che l'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles⁶² è inapplicabile quando "il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio non può essere determinato", perché "l'obbligazione contrattuale controversa consiste in un impegno di non fare" ed "è caratterizzata da una pluralità dei luoghi in cui è stata o deve essere eseguita"⁶³. Queste conclusioni possono essere trasposte (anche) all'art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento Bruxelles I. Quest'articolo fonda infatti la giurisdizione del giudice del luogo di prestazione del servizio. Il "luogo di prestazione dei servizi" ex art. 5, par. 1, lett. b) deve essere determinato (anche) in base alla legge regolatrice del contratto⁶⁴. La giurisprudenza *Besix* esclude che questo luogo possa essere individuato e rende dunque inapplicabile (anche) l'art. 5, par. 1, lett. b) quando il servizio "caratteristico" del contratto consiste in una prestazione negativa, in un'astensione, che per giunta deve avvenire in una pluralità di Paesi. I contratti di licenza del genere di quello azionato nel caso *Falco* realizzano entrambi i requisiti previsti dalla giurisprudenza *Besix*. Qualificarli come contratti di prestazione di servizi ex art. 5, par. 1, lett. b) comporta allora che quest'ultimo articolo diventa inapplicabile

ional Trade Agreements, in *Global Trade and Customs Journal*, 2009, p. 211.

⁶⁰ Così F. POCAR, *The New Lugano*, cit., p. 6, che si riferisce all'art. 5, par. 1, lett. b) della Convenzione di Lugano (del 30 ottobre 2007, conclusa tra la CE e alcuni Paesi membri dell'EFDA - Svizzera, Norvegia e Islanda - concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in www.ejpd.admin.ch, reperibile on line), che riprende il contenuto dell'art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento 44/2001. V. la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa alla conclusione della Convenzione di Lugano, *GUUE* L 147, 10 giugno 2009, p. 1.

⁶¹ Sul criterio della prestazione caratteristica cfr. per tutti: M. MAGAGNI, *La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980*, Milano, 1989, *passim*; M. E. ANCEL, *La prestazione caratteristica dei contratti*, Paris, 2002, *passim*. V. anche U. VILLANI, *op. cit.*, p. 98.

⁶² Ora art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento Bruxelles I.

⁶³ V. il punto 55 della sentenza della Corte di giustizia del 19 febbraio 2002, causa C-256/00, *Besix, Raccolta*, p. I-1699. Su questa sentenza v. per tutti: M. DE CRISTOFARO, *Obbligazioni di non fare a proiezione geografica illimitata e forum destinatae solutionis*, in *International Litigation*, supplemento al *Corriere giuridico*, 2002, p. 114.

⁶⁴ V. la nota 32.

par. 1, lett. b) tipizza la nozione di servizio caratteristico. È da chiedersi se l'art. 5, par. 1, lett. b) tipizzi anche quella di prestazione caratteristica propria dei contratti di licenza del genere di quello azionato nel caso *Falco*. Una conclusione negativa è suggerita da due argomenti. Il primo deriva dall'interpretazione storica e sistemica dei regolamenti Roma I e 44/2001, che per il secondo come per il primo suggerisce di escludere che il legislatore CE abbia voluto tipizzare la prestazione caratteristica dei contratti relativi a diritti IP. Il secondo argomento deriva da considerazioni di opportunità: perché quelle che hanno escluso la tipizzazione di quest'ultima prestazione caratteristica nel regolamento Roma I la scongiurano anche nell'interpretazione del regolamento Bruxelles I.

La conclusione della sentenza *Falco* è infine suggerita anche da un argomento *ab inconvenienti* e di opportunità. Come si è detto l'art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento Bruxelles I fonda infatti la giurisdizione del giudice del luogo "in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati" ed identifica così soltanto una giurisdizione competente per tutti i contratti di servizi, a prescindere dall'obbligazione concretamente azionata. L'art. 5, par. 1, lett. b) utilizza quindi un criterio di giurisdizione estremamente rigido ed appare così un "ritorno al passato"⁶⁸, in controtendenza rispetto alle norme di diritto internazionale processuale di origine interna e internazionale, europee ed extracomunitarie, che adottano invece criteri di giurisdizione flessibili, ispirati al "principio di prossimità", secondo cui occorre fondare la giurisdizione del giudice più prossimo rispetto alla controversia concreta, designando più autorità giudicanti astrattamente competenti e consentendo all'attore di scegliere quella più vicina al caso azionato⁶⁹. E le medesime ragioni di opportunità che sconsigliano l'adozione di criteri rigidi suggeriscono anche di non ricondurre gli accordi di licenza del genere azionato con il caso *Falco* all'art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento Bruxelles I, ma di sussumerli nell'art. 5, par. 1, lett. a) del medesimo regolamento, che si fonda appunto sul principio di prossimità e lascia perciò maggiore flessibilità all'interprete.

3. Restano alcuni rilievi sull'itinerario argomentativo e sulle conclusioni della sentenza *Falco*. Il primo riguarda la nozione di contratti di prestazione di servizi. La Corte ha giustamente ritenuto che essa sia autonoma; non ne ha tuttavia fornito una definizione generale; ha adottato una linea interpretativa cauta; e si è limitata alle affermazioni minime necessarie per escludere la qualificazione del contratto concretamente azionato in causa come accordo di prestazione di servizi.

⁶⁸ Così P. LAGARDE, *Remarques sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)*, in *Rev. cr. DIP*, 2006, p. 339, che si riferisce all'art. 4 della proposta di regolamento Roma I. Le sue considerazioni sono tuttavia estensibili anche all'art. 5, par. 1 del regolamento 44/2001.

⁶⁹ Sul principio di prossimità in materia di giurisdizione v. per tutti P. LAGARDE, *Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain*, in *RCADI*, 1986-1, 196, p. 127; D. FERNÁNDEZ ARROYO, *Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales*, ivi, 2006, 323, p. 9.

ai sensi della giurisprudenza *Besix*. Questa conclusione contrasta tuttavia con il principio (anche) di diritto comunitario dell'effetto utile secondo cui nel dubbio occorre adottare l'interpretazione che non tolga alla norma qualsiasi pratica efficacia⁶⁵. Se invece i contratti di licenza qui considerati sono soggetti non all'art. 5, par. 1, lett. b) ma all'art. 5, par. 1, lett. a), per applicare questa norma occorre individuare il luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale (non caratteristica ma) azionata in causa. Questa obbligazione è raramente quella di astensione propria del licenziante, ed invece è generalmente una di quelle a contenuto positivo che sono proprie del licenziante o del licenziatario; e così ad esempio nel caso *Falco* l'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio riguardava il pagamento dei compensi dovuti dal licenziatario per l'esercizio dei diritti IP licenziatitigli.

In altre parole, secondo la giurisprudenza *Besix* la riconduzione dei contratti di licenza qui considerati alla categoria degli accordi di prestazione di servizi ex art. 5, par. 1, lett. b) non consente di applicare il suo criterio di determinazione della giurisdizione. Al contrario l'esclusione della riconducibilità dei contratti di licenza alla categoria di accordi di prestazione di servizi ex art. 5, par. 1, lett. b) e la loro soggezione all'art. 5, par. 1, lett. a) permette pienamente l'applicazione del criterio di giurisdizione previsto da quest'ultima norma. E nel dubbio appare allora preferibile l'interpretazione della sentenza *Falco*, in quanto è l'unica che consente di adire il foro speciale contrattuale, in alternativa a quello generale del domicilio.

La conclusione della sentenza *Falco* è inoltre suggerita anche dall'interpretazione storica e da quella sistemica *stricto sensu*. Difatti l'art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento Bruxelles I fonda la giurisdizione del giudice del luogo "in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati". Come si è già ricordato i contratti relativi a diritti IP non sono sempre "semplici" come quello azionato in giudizio nel caso *Falco*, ma alle volte sono invece complessi o, secondo il caso, a causa mista. Nei contratti di licenza complessi o a causa mista risulta allora difficile se non impossibile identificare la prestazione caratteristica del licenziante: perché ad esempio nelle licenze incrociate entrambi i contraenti effettuano il medesimo tipo di prestazione; nei contratti di *franchising* o di distribuzione il licenziante-*franchisor* si obbliga a "trasferire" non soltanto il diritto IP ma anche i prodotti che lo incorporano; e nei contratti che conferiscono (licenze di) diritti IP in società il licenziante non mira a percepire *royalties* ma vuole "dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività di impresa"⁶⁶. Il regolamento Roma I ha quindi ritenuto opportuno non tipizzare la prestazione caratteristica dei contratti che comportino (anche) una licenza di diritti IP, e cioè ha ritenuto preferibile "non individuarne la prestazione da ritenere (obbligatoriamente) come tale"⁶⁷. Già si è visto che l'art. 5,

⁶⁵ V. per tutti W. VAN DER MEERSCH, *L'ordre juridique des communautés européennes et le droit international*, in *RCADI*, 1975-V, 148, p. 280. V. anche P. FRANZINA, *op. cit.*, p. 403.

⁶⁶ Cfr. sopra in questo paragrafo ed ivi i riferimenti necessari.

⁶⁷ Così sempre U. VILLANI, *op. cit.*, p. 70.

Una seconda osservazione concerne la struttura e gli effetti dei contratti di licenza di diritti di proprietà intellettuale. Nel ricostruire gli effetti di un contratto di licenza occorre individuare anzitutto la sua legge regolatrice. Immaginiamo che la *lex contractus* sia il diritto italiano. Nel nostro ordinamento l'art. 1322 c.c. lascia largo spazio all'autonomia contrattuale. La tesi prevalente ritiene che i contratti di licenza di diritti di proprietà intellettuale sono per solito strutturati secondo gli archetipi della vendita o, secondo i casi, della locazione. Nel contratto di licenza costruito secondo il modello della locazione il licenziante ha l'obbligo di non contestare l'utilizzazione del licenziatario, considerato dalla sentenza *Falco* come elemento caratteristico del contratto e tale da escludere la sua riconducibilità alla categoria degli accordi di prestazione di servizi. Nel contratto di licenza costruito secondo l'archetipo della vendita si può invece ritenere ragionevolmente che la licenza abbia effetti "costitutivi" (non tanto di un'obbligazione di astensione del licenziante dal contestare il licenziatario, quanto specialmente) "di un diritto" reale "di utilizzazione dipendente da quello del titolare del bene"⁷⁰. La sentenza *Falco* sembra avere pronunciato in relazione ad un contratto di licenza modellato secondo lo schema della locazione e dunque costitutivo di una posizione del licenziatario che non è riconducibile ad un diritto reale frazionario ma riposa su un'obbligazione (principale) di astensione del licenziante dal contestare le attività del licenziatario. Ed in relazione a questo modello di contratto la sentenza *Falco* sembra condivisibile sia nella conclusione di escludere l'applicazione della regola dell'art. 5, par. 1, lett. b) relativa ai contratti di prestazione di servizi, sia nella motivazione di questa conclusione sia nel corollario affermato dalla Corte e relativo all'applicabilità dell'art. 5, par. 1, lett. a).

La situazione è invece diversa nei contratti che secondo la *lex causae* (in ipotesi italiana) siano modellati secondo l'archetipo della vendita. In questo caso l'esclusione dell'applicazione della regola di giurisdizione relativa ai contratti di prestazione di servizi appare subito ragionevole *a fortiori*. Resta tuttavia ancora da chiedersi se i contratti di licenza qui considerati debbano essere ricondotti alla categoria della vendita prevista dall'art. 5, par. 1, lett. b), primo trattino, e così alla regola secondo cui "nel caso della compravendita di beni" la giurisdizione appartiene ai giudici del "luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto".

Per una prima tesi la risposta a questa domanda è positiva⁷¹. Questa tesi invoca a suo sostegno due argomenti. Il primo si fonda su un'interpretazione sistematico-evolutiva dei regolamenti Bruxelles I e Roma I: perché quest'ultimo

ha "reso del tutto superfluo il requisito della 'tangibilità' del bene nei contratti di vendita" conclusi con consumatori, e ciò è "certamente idoneo a riflettersi anche sulla nozione di 'vendita di beni' ai sensi dell'art. 5 del regolamento Bruxelles I"⁷². Il secondo argomento invocato dalla tesi in esame è di opportunità: perché per gli accordi di vendita di beni il regolamento Roma I individua la *lex contractus* in quella dello Stato in cui risiede il prestatore caratteristico; il regolamento Bruxelles I fonda la giurisdizione nel Paese in cui la prestazione caratteristica è stata o deve essere eseguita; "nel caso dei contratti semplici di proprietà intellettuale questi due luoghi normalmente (...) coincidono, posto che il trasferimento del diritto di proprietà intellettuale avviene di regola nel paese ove risiede il licenziante o il concedente"⁷³; e di conseguenza ricondurre le licenze "semplici" di diritti IP alla categoria della vendita di beni *ex art. 5, par. 1, lett. b)*, primo trattino del regolamento Bruxelles I realizzerebbe "una perfetta saldatura tra *forum e ius*, con tutti i vantaggi che questa coincidenza comporta".

In realtà questa tesi non viene accolta dall'opinione prevalente, per cui l'art. 5, par. 1, lett. b), primo trattino del regolamento Bruxelles I riguarda soltanto la vendita di beni mobili e perciò non si estende ai contratti traslativi di diritti di proprietà intellettuale o costitutivi di diritti reali frazionari su di essi⁷⁴. E questa opinione di maggioranza sembra suggerita da non pochi argomenti. Il primo è di carattere testuale: perché le versioni linguistiche principali dell'art. 5, par. 1, lett. b), primo trattino del regolamento Bruxelles I impiegano "espressioni meno generiche del nostro 'beni' (quali 'marchandises', 'goods' e 'mercaderías'), riferibili ai soli oggetti mobili corporali"⁷⁵. Il secondo è offerto da un'interpretazione sistematica *lato sensu* dell'art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento Bruxelles I con la Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili: perché quest'ultima appunto non si applica a quelli immateriali. Il terzo argomento segnala che "il criterio cui la norma affida l'individuazione del giudice competente – cioè la *consegna* dei beni medesimi – può condurre ad una localizzazione pregnante ed effettiva della lite proprio in relazione a dei beni mobili materiali, e non ad altri"⁷⁶, ed in particolare (e per quanto qui interessa) di diritti di proprietà intellettuale. L'opinione di maggioranza è infine avvalorata, *mutatis mutandis*, da tutti gli argomenti che escludono che i contratti di licenza di diritti IP del genere di quello azionato nel caso *Falco* sono riconducibili alla categoria dei contratti di servizi *ex art. 5, par. 1, lett. b)* del regolamento Bruxelles I. E per conseguenza anche le azioni contrattuali relative ai contratti di licenza modellati secondo lo schema della vendita sono sottoposte all'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento 44/2001.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ V. sul punto P. FRANZINA, *op. cit.*, p. 301 ed ivi i necessari riferimenti. V. anche P. MANKOWSKI, *Articolo 5*, cit., p. 126; P. SCHLOSSER, *op. cit.*, p. 56.

⁷⁵ Così P. FRANZINA, *op. loc. ut. cit.*

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁰ Così T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, III ed., p. 386. V. poi P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, Milano, 1973, p. 297 che parla di un "trasferimento (derivativo) costitutivo di diritti reali a contenuto minore". Per gli ordinamenti svizzero e tedesco v. i riferimenti in R. HILTY, *Lizenzvertragsrecht*, Bern, 2001, p. 8; G. HENN, *Patent- und Know-how-Lizenzvertrag*, Heidelberg, 2003, V ed., p. 65; G. SCHRICKER, *Urheberrecht Kommentar*, München, 2006, III ed., p. 593.

⁷¹ Cfr. N. BOSCHERO, *I contratti*, cit., p. 520.

La terza osservazione riguarda anch'essa gli effetti del contratto di licenza, in particolare le obbligazioni che secondo la *lex causae* possono discenderne. Nel caso *Falco* il primo quesito della Corte di cassazione austriaca aveva ricordato che con il contratto azionato in causa "il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto (contratto di licenza)". La sentenza *Falco* ha ritenuto che con questo contratto "il titolare del diritto concesso assume nei confronti della controparte unicamente l'obbligo di non contestare lo sfruttamento del diritto da parte di quest'ultimo". A ben vedere, in realtà, il contratto di licenza dei diritti d'autore e connessi può imporre spesso al licenziante anche altre obbligazioni: e così ad esempio nel contratto di licenza di riproduzione e vendita di copie di fonogrammi (quale verosimilmente era l'accordo *sub iudice*) il licenziante ha tipicamente un'obbligazione di consegnare al licenziatario il *master* necessario per ricavarne le copie del caso o ancora un'obbligazione di manlevare e garantire il licenziatario da eventuali pretese di terzi⁷⁷.

La Corte si ferma sull'obbligazione di non contestazione e non considera invece le altre obbligazioni. Secondo la sentenza *Falco* gli elementi rilevanti ad escludere la qualificazione di una licenza come contratto di prestazione di servizi sembrano allora soltanto quelli che riguardano l'obbligazione (negativa) del licenziante⁷⁸. Tale conclusione pare tuttavia in qualche modo influenzata dal dibattito relativo all'individuazione della legge regolatrice dei contratti (anche) di licenza secondo il criterio della prestazione caratteristica, ed in particolare dall'orientamento pregresso secondo cui quest'ultima è quella propria (non del licenziatario ma) del licenziante. Questa parte della conclusione della sentenza *Falco* sembra allora antistorica, inopportuna e non coerente dal punto di vista sistematico per quanto appena ricordato. In realtà, la decisione *Falco* tipizza la prestazione caratteristica dei contratti di licenza di diritti IP proprio per escluderli dall'ambito di applicazione della norma che li tipizzerebbe per individuarne la giurisdizione competente. In altre parole, la sentenza *Falco* tipizza la prestazione caratteristica di questi contratti proprio per non tipizzarli nel loro complesso: e così con un ragionamento non proprio lineare raggiunge un risultato senz'altro meritevole di accoglimento perché in linea con l'esigenza di determinare (anche) il foro competente degli accordi di licenza di diritti IP non in astratto ed *a priori* ma in concreto, caso per caso.

Il quarto rilievo concerne infine l'ambito di applicazione della giurisdizione *Falco*. La decisione della Corte è stata calibrata sul tipo di contratto concretamente azionato in causa. Ci si può chiedere tuttavia se le conclusioni della sentenza *Falco* possano essere estese anche ad altri accordi relativi a diritti di

⁷⁷ Sulle obbligazioni tipiche del licenziante nei contratti di licenza di diritti IP di contenuto positivo v. R. HILTY, *op. cit.*, p. 12; G. HENN, *op. cit.*, p. 40; G. SCHRIEKER, *op. cit.*, p. 593; K. BARTENBACH, *Patentlizenz- und Know-how-Vertrag*, Köln, 2007, VI ed., p. 40. Sulla licenza "negativa" v. invece per tutti: B. BARTENBACH, *Die Patentlizenz als negative Lizenz*, Köln, 2002, *passim*.

⁷⁸ Cfr. N. BOSCHERO, *I contratti*, cit., p. 527.

proprietà intellettuale. Senza qui affrontare completamente il tema, sembra possibile distinguere in particolare due categorie di contratti. Una prima categoria comprende ad esempio i contratti di cessione di diritti IP, gli accordi di cessione dei crediti a compenso che derivino da contratti relativi a diritti IP, i contratti costitutivi di diritti di garanzia su di essi, e gli accordi che trasferiscano l'una o l'altra delle situazioni soggettive attive ora dette. E per questa prima categoria pare ragionevole estendere le conclusioni della sentenza *Falco* e ritenere che la giurisdizione relativa alle obbligazioni derivanti dai contratti ora detti è regolata dall'art. 5, par. 1, lett. a) e non invece dall'art. 5, par. 1, lett. b) riguardante gli accordi di prestazione di servizi. Una seconda categoria comprende invece, ad esempio, il contratto tra l'impresario e l'artista per la sua interpretazione dell'opera musicale in concerto, come pure l'accordo tra il discografico e l'artista per la registrazione della sua interpretazione dell'opera musicale: entrambi questi contratti hanno ad oggetto (principale) una prestazione dell'artista; ed essi appaiono allora ragionevolmente riconducibili ai contratti di prestazione di servizi *ex art. 5, par. 1, lett. b)* del regolamento 44/2001⁷⁹.

4. In sintesi la Corte di giustizia conclude giustamente che la categoria dei contratti relativi alla prestazione di servizi prevista dall'art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento 44/2001 non comprende gli accordi di licenza di diritti di proprietà intellettuale. Questi ultimi non rientrano nemmeno nei contratti di vendita *ex art. 5, par. 1, lett. b)*. Ed essi ricadono allora sotto l'art. 5, par. 1, lett. a), secondo cui "la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1 a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita". A questo punto⁸⁰ la Corte di cassazione austriaca chiedeva e la sentenza *Falco* ha esaminato "se la competenza" *ex art. 5, par. 1, lett. a)* del regolamento 44/2001 "debba tuttora essere valutata sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte" relativa all'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles, secondo cui le nozioni di obbligazione dedotta in giudizio e di "luogo di esecuzione" devono venir ricostruite (non in modo autonomo ma) secondo la *lex contractus* determinata dal diritto internazionale privato del foro.

Il quesito della Cassazione austriaca riguarda la qualificazione delle categorie di obbligazione e di luogo di esecuzione *ex art. 5, par. 1, lett. a)* del regolamento Bruxelles I. A questo proposito già si è detto⁸¹ che i metodi di qualificazione delle categorie comunitarie di diritto internazionale privato sono quello

⁷⁹ V. sul punto anche P. DE MIGUEL ASENSIO, *Applicable*, cit., p. 208. V. di prossima pubblicazione in *unalex workshop* (www.unalex.eu) la recente sentenza (del 19 marzo 2009) del Bezirksgericht di Neusiedl, (AT) 6C1136/08g, Case AT-614, che qualifica i contratti di *franchising* come accordi di prestazione di servizi *ex art. 5, par. 1, lett. b)*, secondo trattino del regolamento 44/2001.

⁸⁰ La Corte comunitaria ritiene che la sua opinione sulla prima questione pregiudiziale le renda non necessario rispondere alla seconda che le era stata sottoposta dalla Cassazione austriaca.

⁸¹ V. il par. 2 di questo studio.

conflittuale e quello autonomo. Il primo viene ancora seguito dalla Corte di giustizia (tra l'altro) proprio in relazione alla nozione di luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio *ex art. 5, par. 1* della Convenzione di Bruxelles. E difatti la sentenza *Besix* ha ricordato che "non è possibile (...) dare un'interpretazione autonoma della nozione di luogo di esecuzione"⁸² *ex art. 5, par. 1* di questa Convenzione, ma occorre qualificarla secondo la *lex contractus*, determinata a sua volta dal diritto internazionale privato del foro.

In questo quadro una prima tesi potrebbe dare una risposta negativa al quesito sottoposto alla Corte di giustizia da quella austriaca: ed in particolare potrebbe non estendere all'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento Bruxelles I la giurisprudenza sull'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles e ritenere che non solo la nozione di contratto di prestazione di servizi *ex art. 5, par. 1, lett. b)*, ma anche quelle di obbligazione e di luogo di esecuzione dell'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento 44/2001 debbono essere qualificate autonomamente; si verrebbe a individuare così per i contratti di licenza di diritti IP del genere di quello dedotto in giudizio nel caso *Falco* una sola giurisdizione che in astratto sarebbe sempre competente, a prescindere dall'obbligazione concretamente azionata.

Questa tesi sembra avanzata timidamente dall'Avvocato generale Trstenjak, ma in maniera non proprio lineare: anzitutto propone alla Corte la soluzione opposta e cioè di estendere la giurisprudenza sull'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles anche all'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento 44/2001; in seguito definisce tuttavia questa soluzione "non priva di pecche"; ancora poi ritiene "davvero auspicabile" una "nuova e diversa interpretazione" dell'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento 44/2001⁸³; ed infine individua, ma sempre cautamente e soltanto parzialmente, le seguenti possibili ragioni del *revirement* giurisprudenziale che invoca. Una prima ragione muove dalla osservazione che l'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles attribuisce la giurisdizione contrattuale al "giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita" e che la Corte di giustizia ha qualificato le categorie di obbligazione e di suo luogo di esecuzione non in modo autonomo ma secondo il metodo conflittuale. Sulla base dei criteri di qualificazione elaborati dalla Corte per le categorie di obbligazione e di luogo di esecuzione dell'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles il giudice nazionale accerta perciò anzitutto "quale obbligazione contrattuale costituisca l'oggetto della controversia tra le parti; successivamente determina, sulla base delle norme di diritto internazionale privato del suo ordinamento, la legge sostanziale applicabile al rapporto giuridico tra le parti (*lex causae*); infine, sulla base di tale legge sostanziale, stabilisce dove si trovi il luogo di adempimento dell'obbligazione contrattuale controversa"⁸⁴. In questo contesto la prima "ragione" adombrata dall'Avvocato generale a favore di un *revirement* giurisprudenziale ricorda che il legislatore comunitario ha introdotto

l'art. 5, par. 1, lett. b) del regolamento Bruxelles I per evitare di applicare i criteri di qualificazione elaborati dalla Corte per l'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles; ritiene allora che individuare il foro competente per i contratti di licenza sulla base dell'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento Bruxelles I interpretato secondo i criteri delineati dalla Corte per l'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles "produce un'incoerenza nell'interpretazione della lettera a) e della lettera b) dell'art. 5, par. 1 del regolamento 44/2001"⁸⁵; e conclude che il criterio dell'interpretazione sistematica richiede di non estendere all'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento Bruxelles I la giurisprudenza relativa all'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles.

Una seconda possibile ragione deriva dalle numerose e vivaci critiche mosse ai criteri di qualificazione elaborati per l'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles dalla giurisprudenza comunitaria⁸⁶; queste critiche si estenderebbero all'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento Bruxelles I qualora esso venisse interpretato sulla base dei criteri in questione. Quest'argomento potrebbe essere ulteriormente sviluppato ricordando che le ragioni di critica potrebbero essere ancor maggiori quando vengono azionati contratti di licenza di diritti IP, perché non è agevole determinarne la *lex contractus*⁸⁷; nell'ipotesi qui introdotta la legge regolatrice del contratto identifica tuttavia la giurisdizione competente secondo i criteri elaborati per l'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles, e sulla base di questi ultimi criteri risulta perciò estremamente complesso individuare il foro contrattuale. E questo argomento conclude che l'interpretazione *ab inconvenienti* richiede di non estendere all'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento Bruxelles I la giurisprudenza relativa all'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles.

Un'ultima ragione a favore di un *revirement* giurisprudenziale, ma non è stata sin qui evocata nemmeno dall'Avvocato generale Trstenjak, potrebbe essere sollevata ricordando anzitutto che quando in base ad un contratto di licenza di diritti IP il licenziatario aziona in giudizio l'obbligazione del licenziante di non esercitare lo *ius excludendi* in più Stati, la giurisprudenza *Besix* rende inapplicabile l'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento 44/2001 interpretato in base ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia per l'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles. Al contrario, quando il licenziante aziona l'obbligazione del licenziatario di pagare le *royalties*, la sentenza *Besix* non rende inapplicabile l'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento Bruxelles I nemmeno ove esso venga interpretato in base ai criteri elaborati dalla Corte per l'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles. Qualificare l'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento 44/2001 secondo i criteri stabiliti per l'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles discriminerebbe allora le parti di un medesimo contratto di licenza di diritti IP: perché il licenziatario potrebbe adire soltanto il giudice del domicilio

⁸² Così la sentenza della Corte di giustizia *Besix*, cit., punto 36.

⁸³ Così le conclusioni dell'Avvocato generale Trstenjak, punti 95 e 98.

⁸⁴ Così il punto 80.

⁸⁵ Così il punto 97.

⁸⁶ V. *supra*, par. 2.

⁸⁷ *Ibidem*.

del convenuto ex art. 2 del regolamento Bruxelles I, mentre il licenziante potrebbe rivolgersi anche al foro contrattuale ex art. 5, par. 1, lett. a). Questa discriminazione sarebbe ingiustificata ex art. 12 TCE. Ed il criterio dell'interpretazione gerarchica-teleologica richiederebbe allora di non estendere all'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento Bruxelles I la giurisprudenza relativa all'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles.

Peraltro questi argomenti non convincono. Non il primo, perché l'art. 5, par. 1 prevede espressamente, alla lett. b), un regime internazionale processualistico per gli accordi di vendita di beni e di prestazione di servizi diverso da quello introdotto dall'art. 5, par. 1, lett. a) per i contratti (anche) di licenza di diritti IP; questa diversità di trattamento non deriva da un'"incoerenza" interpretativa bensì da una scelta manifesta del legislatore CE; ed occorre rispettare la volontà espressa del legislatore comunitario di non costruire l'art. 5, par. 1, lett. a) sul modello dell'art. 5, par. 1, lett. b), e dunque di non qualificare in modo autonomo la categoria di obbligazione derivante dai contratti di licenza di diritti IP ex art. 5, par. 1, lett. a)⁸⁸, ma di ricostruire questa categoria sulla base dei criteri di qualificazione elaborati per l'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles.

Non convince neppure il secondo argomento addotto dalla tesi qui contestata. Anzitutto le ragioni di critica alla giurisprudenza sull'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles dovrebbero tendere ad una modifica di questa giurisprudenza nel suo complesso, mentre non possono riguardare la sua estensione all'art. 5, par. 1 del regolamento Bruxelles I. Ad ogni modo, proprio la difficoltà di individuare la legge applicabile ai contratti relativi a diritti IP ha indotto il regolamento Roma I a non adottare un criterio di collegamento rigido, ma a ricondurre questi accordi a quello generale, che si fonda appunto sul principio di prossimità e lascia perciò maggiore flessibilità all'interprete. Ed il criterio dell'interpretazione sistematica evidenzia allora che le medesime difficoltà di individuare il foro competente (che derivano tra l'altro proprio dalla complessità di determinare la *lex contractus*) per questi contratti dovrebbero consigliare di qualificare le categorie dell'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento Bruxelles I non in modo rigido e autonomo ma flessibile, e quindi sulla base dei criteri di qualificazione elaborati per l'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles.

Non convince infine neppure il terzo argomento. Anzitutto nei contratti relativi a diritti IP i licenziatori azionano generalmente le obbligazioni del licenziante di carattere positivo (ad esempio quella di garantirli e manlevarli da eventuali pretese di terzi, o ancora quella di consegnare al licenziatario il *master* necessario per ricavarne le copie di fonogrammi del caso), anziché quelle di natura negativa (come l'obbligazione del licenziante di non esercitare lo *ius excludendi*); la giurisprudenza *Besix* non si applica perciò alla maggior parte dei casi concreti relativi ai contratti qui in esame e ciò riduce notevolmente l'area e le dimensioni della discriminazione ipotizzata poc'anzi. Ad ogni modo, l'argomento qui criticato non convince anche perché la discriminazione in esame

⁸⁸ Come invece avviene per le categorie di obbligazioni ex art. 5, par. 1, lett. b).

deriva non tanto dall'interpretazione dell'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento Bruxelles I, quanto dalla giurisprudenza *Besix*; di conseguenza la critica qui analizzata dovrebbe in realtà unirsi a quelle che criticano l'interpretazione data dalla Corte all'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles ed invocano perciò una modifica della giurisprudenza *Besix*, mentre non può avere effetti sull'interpretazione dell'art. 5, par. 1 del regolamento Bruxelles I.

Al contrario, la sentenza *Falco* ha ritenuto giustamente che i criteri di qualificazione stabiliti dalla Corte di giustizia per l'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles si applicano anche all'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento Bruxelles I. Questa conclusione è suggerita alla Corte anzitutto dall'interpretazione testuale: perché l'art. 5, par. 1, lett. a) del regolamento Bruxelles I è "rigorosamente identico"⁸⁹ e dunque ha la medesima formulazione dell'art. 5, par. 1 della Convenzione di Bruxelles, ed in mancanza di indicazioni distinte il primo deve dunque essere interpretato in modo analogo al secondo. La medesima conclusione è inoltre suggerita dall'interpretazione storica: perché i lavori preparatori del regolamento Bruxelles I dimostrano l'"espressa intenzione del legislatore comunitario"⁹⁰ di "disciplinare autonomamente il luogo di adempimento dell'obbligazione per i contratti di compravendita di beni e di fornitura di servizi e, per gli altri contratti, conservare le regole sulla determinazione della competenza quali risultanti dall'interpretazione della Corte relativa all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles"⁹¹. La conclusione della sentenza *Falco* è infine consigliata dall'interpretazione teleologica: perché le esigenze "di coerenza" e "di certezza del diritto" impongono anzitutto "di non mettere in discussione una tradizione giurisprudenziale della Corte rispetto alla quale il legislatore comunitario non ha inteso intervenire"⁹², ed obbligano inoltre a seguire il "principio di continuità interpretativa tra il regolamento 44/2001 e la Convenzione di Bruxelles"⁹³, ricordato tra l'altro anche dal 19° "considerando" del regolamento Bruxelles I⁹⁴.

Abstract

IP Rights Licence Agreements and EC Regulation on Jurisdiction

IP rights licence agreements could be considered as contracts for the provision of services in accordance with Art. 5, para. 1(b) of the EC Regulation 44/2001, that grants jurisdiction to the courts of the State "where, under the contract, the services were pro-

⁸⁹ Così la sentenza *Falco*, punto 48.

⁹⁰ Così le conclusioni dell'Avvocato generale Trstenjak, punto 92.

⁹¹ Così il punto 94.

⁹² Così la sentenza *Falco*, punti 51 e 53.

⁹³ Così le conclusioni dell'Avvocato generale Trstenjak, punto 86.

⁹⁴ V. il punto 88.

vided or should have been provided". If this characterization is not concurrent, then, jurisdiction is to be determined according to the criterion of the "place of performance of the obligation in question" *ex Art. 5, para. 1(a)* of the same Regulation. In the *Falco* case, the Austrian Supreme Court referred to the ECJ a first question, that concerned whether a licensing agreement should be considered as a contract regarding the provision of services *ex Art. 5, para. 1(b)*, and a second subordinate question, related to the place of performance of the contractual obligation *ex Art. 5, para. 1(b)*. This paper analyses the ECJ answers to both questions, with particular regard to the nature of the IP rights licence agreement involved.