

Causa C-410/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

27 maggio 2019

Giudice del rinvio:

Supreme Court of the United Kingdom.

Data della decisione di rinvio:

22 maggio 2019

Ricorrente:

The Software Incubator Ltd

Resistente:

Computer Associates (UK) Ltd

**SUPREME COURT OF THE UNITED KINGDOM (CORTE SUPREMA
DEL REGNO UNITO)**

22 MAGGIO 2019

(omissis)

(omissis)

Computer Associates (UK) Ltd (resistente) c.

The Software Incubator Ltd (ricorrente)

SENTITI i legali della ricorrente e della resistente il 28 marzo 2019

SI DISPONE QUANTO SEGUE:

1. Le questioni formulate nell'allegato della presente ordinanza sono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché si pronunci in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il procedimento tra la ricorrente e la resistente [omissis] [OMISSIS] è sospeso sino alla pronuncia della Corte di giustizia sulle questioni sottoposte o sino a ulteriore ordinanza.
3. Le spese vengono riservate. [Or. 2]

ALLEGATO

Giudice del rinvio

1. Il giudice del rinvio è la Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito).

Parti

2. Le parti nel procedimento principale sono:
 - 2.1. **Software Incubator Limited** (in prosieguo: la «**Software Incubator**»), (omissis) (OMISSIS).
 - 2.2. **Computer Associates UK Limited** (in prosieguo: la «**Computer Associates**»), (omissis) (OMISSIS).

Oggetto della controversia nel procedimento principale

3. La controversia nel procedimento principale riguarda un'azione di risarcimento promossa dalla Software Incubator contro la Computer Associates ai sensi del Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993 (regolamento del 1993 sugli agenti commerciali (direttiva del Consiglio); in prosieguo: il «**Regolamento**»), con cui il Regno Unito ha trasposto nella propria legislazione le disposizioni della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (in prosieguo: la «**Direttiva**»).
4. Le questioni pregiudiziali sono intese a chiarire se la definizione di agente commerciale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva, che è limitata alla «*vendita di merci*», si applichi alla copia di un programma informatico che viene fornita ad un cliente del preponente per via elettronica, accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua d'uso di una copia del software. [Or. 3]
5. La Software Incubator ha sostenuto che la fornitura di software ad un cliente del preponente per via elettronica, accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua d'uso di una copia del software, costituisce «*vendita di merci*» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva. La Computer Associates ha sostenuto che la fornitura di software per via elettronica a un cliente del preponente, accompagnata dalla concessione di una licenza limitata o perpetua d'uso di una copia del software, non costituisce «*vendita di merci*» nell'accezione dell'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva.

6. La High Court of England & Wales (Alta Corte di Inghilterra e Galles), con sentenza del 1° luglio 2016, ha stabilito che la fornitura di un software per via elettronica, accompagnata da una licenza perpetua, equivale a «*vendita di merci*» e ha riconosciuto GBP 475 000 a titolo di compensazione in favore della Software Incubator, ai sensi del Regolamento.
7. All'esito di un'impugnazione avverso tale sentenza, la Court of Appeal of England and Wales (Corte d'appello di Inghilterra e Galles), con sentenza del 19 marzo 2018, ha stabilito che il software fornito a un cliente del preponente per via elettronica e non su un supporto fisico non costituisce una «*merce*» nell'accezione dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento e dell'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva. A seguito di tale constatazione, la Court of Appeal (Corte d'appello) ha concluso che la Software Incubator non era un agente commerciale ai fini del Regolamento e ha respinto la sua richiesta di risarcimento ai sensi dello stesso.
8. La Software Incubator ha quindi chiesto alla Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito) l'autorizzazione a presentare ricorso avverso la decisione della Court of Appeal (Corte d'appello). Con ordinanza del 28 marzo 2019, la Supreme Court (Corte suprema) ha concesso l'autorizzazione a presentare ricorso e ora sottopone le questioni di seguito enunciate alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché si pronunci in via pregiudiziale.

Fatti rilevanti [Or. 4]

Contratto

9. L'azione legale della Software Incubator trae origine dal contratto concluso il 25 marzo 2013 tra la Software Incubator e la Computer Associates (in prosieguo: il «**Contratto**»). Ai sensi della clausola 2.1 del Contratto, la Software Incubator operava per conto della Computer Associates al fine di contattare potenziali clienti nel Regno Unito e in Irlanda con lo scopo di «*promuovere, commercializzare e vendere il Prodotto*». Nel primo considerando del Contratto il termine «*Prodotto*» era definito come «*software per l'automazione di servizi applicativi per predisporre e gestire applicazioni nel centro dati*» (in prosieguo: il «**Software**»). Di conseguenza, ai fini del Contratto, la Computer Associates era il preponente e la Software Incubator l'agente.
10. Il Software è conosciuto come software per l'automazione della distribuzione di applicazioni (release automation software; in prosieguo: il «**RAS**»). Il RAS è un «*software del software*», nel senso che ha lo scopo di coordinare ed effettuare automaticamente il lancio e l'aggiornamento di altre applicazioni software in diversi ambienti operativi in grandi organizzazioni, quali banche e compagnie di assicurazione, in modo che le applicazioni soggiacenti siano pienamente integrate con l'ambiente operativo del software. Un RAS sofisticato è complesso e costoso e il tempo necessario per concludere [e] chiudere un contratto con una grande organizzazione può essere considerevole.

Il Software

11. Il Software è stato descritto dalla High Court (Alta Corte) come sofisticato, commerciale e non personalizzato. Può essere installato sull'hardware dei clienti mediante un supporto fisico o un download elettronico, come previsto nei contratti tra la Computer Associates e i suoi clienti. La Court of Appeal (Corte d'Appello) ha preso atto dei seguenti elementi di prova addotti dalla Computer Associates e non contestati: 1) La Computer Associates forniva il software elettronicamente per mezzo di un'e-mail contenente un link a un portale online dal quale il cliente scaricava il Software; e 2) la Computer Associates non ha mai fatto uso di alcun supporto fisico per fornire il software ai suoi clienti.

Licenze software della Computer Associates [Or. 5]

12. In base alla clausola 4.1 del Contratto, la Computer Associates aveva il diritto esclusivo di stabilire le condizioni per concedere in licenza il Software ai clienti; la clausola 6.1 stabiliva che la Computer Associates avrebbe applicato e riscosso tutti i «diritti» dovuti dai clienti relativi all'«utilizzo» del Software. La Software Incubator era incaricata di promuovere la concessione di licenze per l'uso del Software da parte della Computer Associates ai clienti di quest'ultima. La Software Incubator non aveva il potere di trasferire la titolarità o la proprietà del Software.
13. La Computer Associates stipulava contratti di licenza che consentivano ai propri clienti di utilizzare il Software secondo le condizioni stabilite nel Software Module (modulo software) ai sensi del Foundation Agreement (contratto di base) nel caso di nuovi clienti, o del Master Agreement (contratto quadro), nel caso di clienti preesistenti. I nuovi clienti ottenevano l'accesso al Software compilando un Modulo d'Ordine indicante che il Software ivi specificato veniva «*messo a disposizione dei Clienti alle condizioni stabilite nel presente Modulo d'Ordine e nel contratto di base di cui sopra. La licenza per l'utilizzo del Software della CA è concessa al Cliente dalla CA Europe S.A.R.L. a norma del modulo Software esistente tra il cliente e la CA Europe S.A.R.L.*». Per i clienti che avevano un contratto quadro con la Computer Associates, le licenze del Software seguivano le condizioni stabilite in tale contratto (sostanzialmente simili al contratto di base e al modulo Software).
14. Ai sensi della clausola 3.1 del modulo Software, la CA Europe S.A.R.L. (in prosieguo: la «**CA Europe**») concedeva al cliente una licenza limitata, non esclusiva e non trasferibile, per la durata del contratto, che permetteva di: i) installare e utilizzare il Software nel Territorio specificato fino al numero autorizzato di utenti finali; ii) consentire agli utenti finali autorizzati l'accesso al Software; iii) produrre un numero ragionevole di copie del Software per il ripristino in caso di sinistro; e iv) trasferire il Software in un nuovo sito all'interno del Territorio, a seguito di preavviso scritto. **[Or. 6]**
15. Ai sensi della clausola 3.4 del modulo Software, la licenza era subordinata al rispetto da parte del cliente dell'obbligo che lo impegnava a non: i) accedere o utilizzare parti del Software per il cui utilizzo non fosse autorizzato; ii) effettuare

o consentire la decompilazione o il «reverse engineering» (ingegneria inversa) del Software; iii) modificare il Software; iv) noleggiare, cedere, trasferire o concedere in sublicenza il Software; v) rimuovere avvisi di proprietà, etichette o marchi su qualsiasi copia del Software; oppure vi) superare il numero massimo autorizzato di utilizzatori finali.

16. La clausola 4.1 del modulo Software prevedeva che la Computer Associates/CA Europe mantenesse *«tutti i diritti, titoli, diritti d'autore, brevetti, marchi commerciali, segreti commerciali e tutti gli altri interessi patrimoniali riguardanti»* il Software, e che tali diritti non fossero ceduti al cliente. Anche la clausola 9.12 del modulo Software chiariva che la licenza conferiva alle parti esclusivamente diritti personali.
17. Le licenze del Software potevano essere rilasciate per un periodo indeterminato (*«licenza perpetua»*) o per un periodo di tempo limitato. In pratica, la maggior parte delle licenze era di tipo perpetuo. Ai sensi della clausola 10.2 del Foundation Agreement, ciascuna delle parti aveva la facoltà di porre fine al contratto in caso di inadempienza sostanziale dell'altra parte (fatti salvi i termini di preavviso e di mancato rimedio applicabili) o in caso di insolvenza dell'altra parte, il che avrebbe comportato l'immediata revoca della licenza pertinente e la restituzione delle copie del Software alla Computer Associates, ovvero la loro cancellazione o distruzione da parte del cliente.

Estinzione del Contratto [Or. 6]

18. Con lettera del 9 ottobre 2013, la Computer Associates ha posto fine al Contratto con la Software Incubator.

Disposizioni normative pertinenti

19. La disposizione nazionale applicabile ai fatti è la definizione di agente commerciale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento, che stabilisce che *«[n]el presente Regolamento (...) per "agente commerciale" [Or. 7] si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona (il "preponente") la vendita o l'acquisto di merci,*
(...)».
20. La disposizione del diritto dell'Unione di cui si richiede l'interpretazione è l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del [18] dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, il quale stabilisce che *«[a]i sensi della presente direttiva per "agente commerciale" si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata "preponente", la vendita o l'acquisto di merci (...)».*

Motivi del rinvio pregiudiziale

21. La Direttiva ha imposto al Regno Unito di trasporre le disposizioni della direttiva, tra cui:

21.1. Il diritto di un agente commerciale ad una riparazione o indennità in caso di estinzione del contratto (di cui all'articolo 17 della direttiva), che costituiva l'oggetto della rispettiva azione legale; e

21.2. La definizione di agente commerciale, relativamente alla quale la disposizione nazionale applicabile ai fatti deriva direttamente dalla direttiva madre e ne riproduce la versione inglese (articolo 1, paragrafo 2).

22. Il giudice del rinvio chiede una pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, in quanto ritiene che non sia «acte clair» se tale definizione si applichi ai fatti della presente fattispecie, come specificato in dettaglio nelle questioni pregiudiziali.

Questioni pregiudiziali

23. Le questioni che il giudice del rinvio sottopone alla Corte di giustizia per una pronuncia pregiudiziale sono:

1) Se, nel caso in cui una copia del programma informatico sia fornita ai clienti di un preponente per via elettronica anziché su supporto fisico, essa costituisca una «merce» nell'accezione [Or. 8] di detto termine risultante dalla definizione di agente commerciale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del [18] dicembre 1986, relativa al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (la «Direttiva»).

2) Se, nel caso in cui i programmi informatici siano forniti al cliente di un preponente mediante la concessione al medesimo di una licenza perpetua d'uso di una copia del software, ciò costituisca una «vendita di merci» nell'accezione di detto termine risultante dalla definizione di agente commerciale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.

Il cancelliere

22 maggio 2019